VOLKMAR TETZNER

Die Leerübertragung von Warenzeichen

Eine Untersuchung der Übertragung von Warenzeichen ohne den zugehörigen Geschäftsbetrieb nach dem geltenden Recht

1962

Volkmar Tetzner

Die Leerübertragung von Warenzeichen

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41546824_0062

Die Leerübertragung von Warenzeichen

Eine Untersuchung der Übertragung von Warenzeichen ohne den zugehörigen Geschäftsbetrieb nach dem geltenden Recht

INAUGURAL — DISSERTATION

zur Erlangung der Doktorwürde einer Hohen Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität zu München

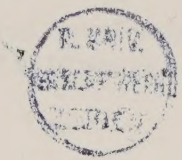
vorgelegt von

Diplomingenieur
Dr.-Ing. Volkmar TETZNER
Patentanwalt

1962

Referent: Professor Dr. E. ULMER
Correferent: Professor Dr. H. KRAUSE

Tag der mündlichen Prüfung: 27. Juli 1962



DRUCK: Joh. Roth sel. Ww., Graphische Kunstanstalt, München 12

INHALTSÜBERSICHT

A. Der Begriff „Leerübertragung“ 1

B. Das Verbot der Leerübertragung 2

I. Die Bestimmung des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG im geltenden Recht 2

II. Der Meinungsstreit de lege ferenda um die Bindung des Zeichens an den Geschäftsbetrieb 3

III. Neuanmeldung als Ersatz der Leerübertragung 5

C. Der Tatbestand der Leerübertragung 7

I. Die maßgebenden Betriebsfaktoren 7

1. Definition des Geschäftsbetriebes und allgemeine Grundsätze für die Übertragung 7
2. Unterschiede hinsichtlich der maßgebenden Betriebsfaktoren je nach dem Geschäftsbetrieb und der Art des Zeichens 9
3. Zurückbehaltung der Firma 11
4. Die Auswirkung der Zurückbehaltung einzelner Teile des Geschäftsbetriebes auf die Darlegungspflicht 12
5. Zulässigkeit der Fortführung des Geschäftsbetriebes durch den Veräußerer? 13
6. Im Entstehen befindliche Betriebe 15
7. Im Absterben begriffene und aufgegebene Betriebe 16
8. Enteignete und durch Hoheitseingriff geschlossene Betriebe 18

II. Die rechtswirksame, gleichzeitige und personenidentische Mitübertragung des Geschäftsbetriebes sowie die Zulässigkeit von Bedingung und Befristung der Übertragung 21

1. Rechtswirksamkeit der Übertragung des Geschäftsbetriebes 21
2. Gleichzeitigkeit der Übertragung von Zeichen und Geschäftsbetrieb . 22
3. Identität zwischen dem Veräußerer des Geschäftsbetriebes und dem Veräußerer des Warenzeichens 23
4. Bedingung und Befristung der Übertragung 25

III. Die Übertragung eines Teiles des Geschäftsbetriebes 25

1. Die Bedeutung des Warenverzeichnisses für die Bestimmung des zugehörigen Teiles des Geschäftsbetriebes 26
2. Teilübertragung nach Waren? 27
3. Übertragung eines Teiles des Geschäftsbetriebes bei Zeichen von Ausländern 30

IV. Die Fortführung des erworbenen Geschäftsbetriebes 31
1. Die herrschende Auffassung 31
a) Erwerb nur der Form wegen 31
b) Zulässigkeit von Umgestaltungen des erworbenen Geschäftsbetriebes 32
2. Stellungnahme zu der herrschenden Auffassung 33

V. Der „zugehörige" Geschäftsbetrieb in Sonderfällen 34
1. Die Zeichenübertragung innerhalb von Konzernunternehmen 34
2. Zeichenübertragung zwischen Hersteller und Händler 36
a) Übertragung vom Händler auf den Hersteller 36
b) Übertragung vom Hersteller auf den Händler 37
3. Der fiduziarische Erwerb von Zeichen und die Übertragung dieser Zeichen 37
a) Der Begriff des formellen fiduziarischen Zeichenerwerbes 37
b) Die Stellungnahme von Rechtsprechung und Literatur zum fiduziarischen Erwerb von Zeichen und zur Übertragung dieser Zeichen 38
c) Grundsätze für den fiduziarischen Zeichenerwerb 39

D. Die unmittelbaren Rechtsfolgen der Leerübertragung 41

I. Die Auswirkung der Leerübertragung auf den Bestand des Zeichenrechts 41
1. Die Auffassung des Reichsgerichts 41
2. Die Stellungnahme der Literatur 43
3. Die Auffassung des Bundesgerichtshofs 43
4. Einbrüche in den neuen Rechtsgrundsatz 45
5. Ausnahme bei Teilübertragung 46

II. Die Rechtsstellung des Erwerbers 47
1. Die aktive Rechtsstellung des Erwerbers 47
a) im Widerspruchsverfahren vor dem Patentamt 48
b) im Verletzungsstreit vor dem ordentlichen Gericht 49
aa) Die Beweislast für die Übertragung des Geschäftsbetriebes .. 49
bb) Arglisteinrede des Beklagten? 52
cc) Geltendmachung abgetretener Ansprüche des Veräußerers? .. 52
dd) Geltendmachung von Ansprüchen des Veräußerers in Prozeßstandschaft? 54
2. Die passive Rechtsstellung des Erwerbers 55
a) Offizialverfahren nach § 10 Abs. 2 Ziff. 2 WZG? 55
b) Zeichenrechtliche Löschungsklage nach § 11 Abs. 1 Ziff. 2 WZG? 56
c) Außerzeichenrechtliche Löschungsklage 57
aa) Die Rechtsgrundlage bei Kenntnis des Erwerbers von der Unwirksamkeit seines Zeichens 58

bb) Die Rechtsgrundlage bei Unkenntnis des Erwerbers 59
cc) Geltendmachung von in der Person des Klägers begründeten Einwendungen durch den Erwerber? 60
dd) Rückumschreibung des Zeichens auf den Veräußerer während des Löschungsverfahrens 61
d) Eintragungsbewilligungsklage nach § 6 Abs. 2 Satz 2 WZG 62
e) Klage auf Unterlassung der Zeichenbenutzung? 64

III. Die Rechtsstellung des Veräußerers 64
1. Die aktive Rechtsstellung des Veräußerers 64
2. Die passive Rechtsstellung des Veräußerers 66

E. Das Schicksal des Zeichenrechts nach der Leerübertragung 68

I. Das Erstarken des Zeichens beim Erwerber 68
1. Originäres Erstarken 69
a) Grundsatz 69
b) Entwicklung des leerübertragenen Zeichens zum Unternehmenskennzeichen des Erwerbers 70
c) Erwerb eines örtlich unbegrenzten Ausstattungsrechts am leerübertragenen Zeichen 71
d) Erwerb eines örtlich begrenzten Ausstattungsrechts am leerübertragenen Zeichen 73
aa) Lediglich örtliches Ausstattungsrecht 73
bb) Örtliches Ausstattungsrecht und Anwartschaft im übrigen Gebiet 74
e) Aufnahme des leerübertragenen Zeichens in die Firma des Erwerbers 77
2. Derivatives Erstarken 78

II. Das Erlöschen des beim Veräußerer verbliebenen sachlichen Zeichenrechts 79
1. durch Erstarken des Zeichens beim Erwerber 79
2. bei Aufgabe des Geschäftsbetriebes durch den Veräußerer 80
3. bei Nichtverlängerung des leerübertragenen Zeichens 81
a) Die Zahlung von Verlängerungsgebühren durch den Erwerber .. 81
b) Die Wirkung der Löschung bei Nichtzahlung einer Verlängerungsgebühr 82
4. bei rechtskräftiger Verurteilung des Erwerbers zur Löschungsbewilligung 82

III. Der Übergang des Zeichenrechts des Veräußerers auf einen Dritten bei Übertragung des Geschäftsbetriebes 83

IV. Die Kollision des leerübertragenen Zeichens mit Rechten Dritter 85
1. Die Priorität des leerübertragenen Zeichens 85
a) bei originärem Erstarken in der Hand des Erwerbers 85

b) bei derivativem Erstarken in der Hand des Erwerbers 86
c) bei Rückumschreibung auf den Veräußerer 86
2. Die Lösung der Kollision bei originärem Erstarken des leerübertragenen Zeichens in der Hand des Erwerbers 86
a) Die Kollision mit dem Firmenrecht eines Dritten 86
b) Die Kollision mit dem Warenzeichen eines Dritten 86
c) Die Kollision mit der Ausstattung eines Dritten 87
d) Verwirkung der Ansprüche des Dritten 87
aa) Wertvoller Besitzstand des Erwerbers 88
bb) Schutzwürdigkeit des Besitzstandes 89
3. Die Lösung der Kollision bei derivativem Erstarken des leerübertragenen Zeichens in der Hand des Erwerbers und bei Rückumschreibung des Zeichens auf den Veräußerer 90
a) Rückumschreibung auf den Veräußerer 91
b) Derivatives Erstarken beim Erwerber 91

F. Das Innenverhältnis zwischen Veräußerer und Erwerber 92
I. Die Ansprüche des Veräußerers auf Rückumschreibung des Zeichens 92
1. Der dingliche Berichtigungsanspruch 92
2. Der schuldrechtliche Wiedereintragungsanspruch 93
a) Anspruchsgrundlage 93
b) Ausschluß des Anspruchs durch Wegfall des sachlichen Zeichenrechts des Veräußerers 94

II. Die Umdeutung der Leerübertragung in eine Lizenzerteilung 95
1. Die grundsätzlichen Voraussetzungen einer Umdeutung 95
2. Umfang und Kündigung der Lizenz 97

III. Weitere Ansprüche der Parteien 99
1. Der Schadensersatzanspruch des Veräußerers 99
2. Ansprüche des Veräußerers auf Herausgabe eines vom Erwerber mit dem Warenzeichen erzielten Gewinnes 100
a) Ansprüche aus unberechtigter Eigengeschäftsführung 100
b) Bereicherungsanspruch 100
3. Gegenansprüche und Zurückbehaltungsrecht des Erwerbers 101
a) Der Anspruch des Erwerbers auf Rückzahlung des Kaufpreises . 102
b) Das Zurückbehaltungsrecht des Erwerbers 102

G. Schlußbemerkung 104
Schrifttum 107

ABSCHNITT A

Der Begriff der „Leerübertragung"

Das Wort „Leerübertragung" wird in der Literatur und Rechtsprechung nicht einheitlich in ein und demselben Sinn verwendet. Der eine Sprachgebrauch geht dahin, die Übertragung von Warenzeichen ohne den zugehörigen Geschäftsbetrieb als Leerübertragung zu bezeichnen, so *Busse*[1], *Baumbach-Hefermehl*[2], *Tetzner*[3] und das Reichsgericht[4]. Andere, insbesondere *Reimer*[5] und *Seligsohn*[6], sprechen dann von einer Leerübertragung, wenn sich A ein Zeichen des B mit dessen Zustimmung eintragen läßt und B hiergegen keinen Widerspruch erhebt.

Die Rechtslage in diesem zweiten Fall wird jedoch mit der Bezeichnung „Leerübertragung" keineswegs treffend gekennzeichnet[7]. Es ist nicht glücklich, hier von einer Leerübertragung zu sprechen, da es ja an jeglicher Übertragung fehlt. Das Wort „Leerübertragung" sollte vielmehr für die Fälle freigehalten werden, in denen ein Warenzeichen ohne Übertragung des Geschäftsbetriebes lediglich in der Zeichenrolle umgeschrieben wird, ebenso wie man mit dem Wort „Leerzeichen" solche Marken bezeichnet, die vom Geschäftsbetrieb getrennt worden sind, sei es durch Leerübertragung des Zeichens oder durch Veräußerung des Geschäftsbetriebes ohne das Zeichen[8].

In der vorliegenden Arbeit wird daher das Wort „Leerübertragung" ausschließlich für die praktisch nur in der Umschreibung des Zeichens in der Rolle bestehende, rechtlich dagegen unwirksame Übertragung eines Warenzeichens ohne den zugehörigen Geschäftsbetrieb benutzt.

Die Parteien der Leerübertragung werden im folgenden der Kürze wegen als „Veräußerer" und „Erwerber" bezeichnet, wenngleich sie in Wahrheit mangels Rechtswirksamkeit der Leerübertragung nichts veräußert bzw. erworben haben.

---

1 § 8 Anm. 4.

2 § 8 WZG Anm. 13 (vgl. jedoch Anm. 2).

3 § 8 WZG Anm 27.

4 RG v. 3. 11. 1941 (Regent), GRUR 1942, 174 (175).

5 Kap. 34 Anm. 7.

6 § 7 Anm. 3.

7 RG v. 3. 11. 1941 (Regent), GRUR 1942, 174 (175).

8 In diesem Sinne ausdrücklich TETZNER § 8 WZG Anm. 27.

ABSCHNITT B

Das Verbot der Leerübertragung

I. Die Bestimmung des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG im geltenden Recht

Nach § 8 Abs. 1 Satz 2 des geltenden deutschen Warenzeichengesetzes[9] kann das durch die Anmeldung oder Eintragung eines Warenzeichens begründete Recht nur mit dem Geschäftsbetrieb oder dem Teil des Geschäftsbetriebes, zu dem das Warenzeichen gehört, auf einen anderen übergehen.

Eine entsprechende Bestimmung, die das Zeichen an den Geschäftsbetrieb bindet, fand sich bereits in den früheren deutschen Warenzeichengesetzen[10]. Durch diese Vorschrift soll gewährleistet werden, daß mit dem betreffenden Zeichen versehene Waren stets aus dem gleichen Geschäftsbetrieb kommen; die Bestimmung dient also dem Schutz der Verbraucher vor einer Irreführung[11].

Es handelt sich hierbei um eine zwingende Rechtsnorm[12], die für Warenzeichen aller Art, mithin auch für Vorratszeichen, gilt[13]. Mit Rücksicht auf die vom Gesetzgeber bewußt getroffene eindeutige Entscheidung der schon im Jahre 1936 stark diskutierten Frage der Bindung des Zeichens an den Geschäftsbetrieb[14] ist die genannte Bestimmung nur in sehr beschränktem Maße einer Auslegung zugänglich. Ob die von *Reimer*[15] befürwortete freie Übertragbarkeit des Zeichens de lege ferenda rechtspolitisch erwünscht ist, soll hier zunächst unerörtert bleiben[16]. Jedenfalls läßt sich diese freie Übertragbarkeit nicht durch eine den klaren Wortlaut mißachtende „Auslegung" der Bestimmung des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG erreichen[17].

Eine ähnliche Vorschrift findet sich übrigens in § 23 HGB. Hiernach kann die Firma nicht ohne das Handelsgeschäft, für welches sie geführt wird, veräußert werden. Durch

---

9 In der Fassung vom 9. 5. 1961.

10 Vgl. § 7 Abs. 1 Satz 2 der Gesetze zum Schutze der Warenbezeichnungen vom 7. 12. 1923 und vom 12. 5. 1894.

11 BECHER § 7 Anm. IV b.

12 SELIGSOHN § 7 Anm. 3.

13 Vgl. OLG Düsseldorf v. 16. 1. 1959 (Acetogen), GRUR 1959, 603.

14 Vgl. dazu ausführlich TETZNER § 8 WZG Anm. 8.

15 Kap. 34 Anm. 1.

16 Vgl. dazu B II.

17 BAUMBACH-HEFERMEHL § 8 WZG Anm. 2, der jedoch in Anm. 7 eine Veräußerung der vor Eintragung bestehenden Anwartschaft auch ohne Geschäftsbetrieb für zulässig hält, was mit dem Gesetzeswortlaut allerdings nicht in Einklang zu bringen ist; BGH v. 9. 5. 1952 (Lockwell), BGHZ 6, 137 (141).

diese Bestimmung sollen einerseits Täuschungen der Allgemeinheit vermieden und anderseits in der Firma liegende Vermögenswerte erhalten werden[18].

Die Vorschriften der §§ 8 WZG, 23 HGB werden ferner rechtsähnlich auf weitere, gesetzlich nicht ausdrücklich geregelte Fälle angewandt:

So kann beispielsweise eine „besondere Geschäftsbezeichnung" im Sinne des § 16 Abs. 1 UWG nur zusammen mit dem Geschäft auf den Erwerber übergehen[19]. Die Leerübertragung einer nicht mehr auf ein lebendes Unternehmen hinweisenden Geschäftsbezeichnung ist gegenstandslos[20].

In gleicher Weise haftet auch die auf einem tatsächlichen Zustand, nämlich der Verkehrsgeltung, beruhende Ausstattung (§ 25 WZG) am Geschäftsbetrieb, dessen Mitübergang daher für eine rechtswirksame Übertragung der Ausstattung erforderlich ist[21].

Das Verbot der Leerübertragung eines Warenzeichens stellt somit im geltenden Recht keine isolierte Sondervorschrift dar, sondern entspricht der ähnlichen Rechtslage im übrigen Kennzeichenrecht.

II. Der Meinungsstreit de lege ferenda um die Bindung des Zeichens an den Geschäftsbetrieb

So wenig Auslegungsspielraum einerseits im geltenden Recht die klare Bestimmung des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG auch läßt, so weit gehen anderseits doch die Meinungen darüber auseinander, wie die Übertragbarkeit von Warenzeichen de lege ferenda geregelt werden soll. Es handelt sich hier um eine Kernfrage des Zeichenrechts, die schon vor mehr als 30 Jahren in Deutschland leidenschaftlich diskutiert wurde[22] und auch heute noch keineswegs ausgetragen ist.

Tatsächlich lassen sich sowohl für die Bindung des Zeichens an den Geschäftsbetrieb als auch für die freie Übertragbarkeit gewichtige Gründe und Gegengründe

---

18 BAUMBACH-DUDEN §§ 22, 23 Anm. 1 A; SCHLEGELBERGER § 22 Anm. 1; für eine freie Handhabung der Bestimmung dagegen REIMER Kap. 64 Anm. 2.

19 RG v. 17. 1. 1908 (Süddeutsche Bauhütte), RGZ 68, 49 (55) für den Fall eines Zeitschriftentitels.

20 BGH v. 15. 6. 1956 (Hausbücherei), BGHZ 21, 66 (71); für eine freie Übertragbarkeit der besonderen Geschäftsbezeichnung dagegen REIMER Kap. 72 Anm. 1.

21 RG v. 8. 5. 1914 (Bardinet), RGZ 85, 30 (34); RG v. 17. 4. 1928 (Bärenstiefel), RGZ 120, 402 (408); BGH v. 21. 12. 1954 (Wickelsterne), BGHZ 16, 82 (89); BAUMBACH-HEFERMEHL § 25 WZG Anm. 62; TETZNER § 25 WZG Anm. 39;
Abweichend auch hier REIMER Kap. 47 Anm. 2. Die von ihm — unter der Voraussetzung eines Ausschlusses der Täuschung der Abnehmer — befürwortete freie Übertragbarkeit der Ausstattung erscheint schon deshalb problematisch, weil eine Übertragung der ihrem Wesen nach auf einer Verknüpfung eines tatsächlichen Zustandes (Verkehrsanerkennung) mit dem dahinterstehenden Geschäftsbetrieb beruhenden Ausstattung ohne den Geschäftsbetrieb begrifflich gar nicht denkbar ist, ohne daß die Abnehmer über die Herkunft der mit der Ausstattung versehenen Waren getäuscht werden.

22 Vgl. die Verhandlungsberichte der Berliner Warenzeichentagung vom 26./27. 4. 1929, GRUR 1929, 739 ff.

finden. Demgemäß sind im Ausland beide Lösungen nahezu gleichmäßig vertreten[23] [24].

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit, die sich mit der Untersuchung des geltenden Rechtszustandes befaßt, muß eine kurze Darstellung des Meinungsstreites genügen.

Einigkeit besteht darüber, daß die Übertragung eines Warenzeichens nicht zu einer Täuschung der Abnehmer führen darf. Während jedoch die einen[25] glauben, zu diesem Zweck dürfe das Zeichen überhaupt nur mit dem Geschäftsbetrieb übertragbar sein, sind demgegenüber die grundsätzlichen Befürworter[26] der freien Übertragbarkeit der Ansicht, es genüge eine einfache Schutzbestimmung, um Täuschungen im Einzelfall entgegenwirken zu können. Vermittelnde Meinungen[27] wollen schließlich nach der Art des Zeichens differenzieren: sogenannte Firmenmarken, die zur Kennzeichnung aller Waren einer Firma dienen, sollen nur mit dem Geschäftsbetrieb, unbenutzte Zeichen dagegen frei übertragbar sein; hinsichtlich der nur für bestimmte Waren benutzten Zeichen sind auch diese Mittelmeinungen geteilt[28]. Ebenso weit wie im Ergebnis gehen die einzelnen Auffassungen auch in der Begründung auseinander.

Zweifelhaft erscheint bereits, ob tatsächlich ein dringendes Bedürfnis nach einer freien Übertragbarkeit vorliegt[29]. Bestritten wird ferner das Hauptargument der Anhänger einer Bindung des Zeichens an den Geschäftsbetrieb, die Leerübertragung eines be-

---

23 Vgl. die Tabellenübersicht bei TRÜSTEDT:
Freie Übertragbarkeit in Aden, Albanien, Argentinien, Australien, Bahrain, Bolivien, Brunei, Chile, Volksrepublik China, Costa Rica, Cypern, Dänemark, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Großbritannien, Guatemala, Haiti, Hongkong, Indien, Indonesien, Iran, Jamaika, Japan, Kanada, Kolumbien, Kuba, Libanon, Malaiischer Bund, Marokko, Mexiko, Monaco, Neuseeland, Pakistan, Paraguay, Perú, Portugal, Rhodesien und Nyassaland, Rumänien, El Salvador, Saudi-Arabien, Singapur, Spanien, Südafrikanische Union, Südwestafrika, Syrien, Tanganjika, Trinidad und Tobago, Tunis, Türkei, Uruguay, Venezuela, Vietnam;
Bindung des Zeichens an den Geschäftsbetrieb dagegen in Ägypten, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Ceylon, Chinesische Republik, Bundesrepublik Deutschland, „Deutsche Demokratische Republik", Dominikanische Republik, Ecuador, Ghana, Griechenland, Honduras, Irak, Irland, Island, Israel, Italien, Jordanien, Jugoslawien, Südkorea, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panamá, Philippinen, Polen, Puerto Rico, Schweden, Schweiz, Sierra Leone, Sudan, Thailand, Tschechoslowakische Republik, UdSSR, Ungarn, USA.

24 Auf internationaler Ebene wurde die Frage zuletzt im Oktober 1958 auf der Lissaboner Konferenz zur Revision der Pariser Verbandsübereinkunft berührt. Das internationale Büro hatte vorgeschlagen, durch Änderung von Art. 6 quater die Übertragung der Marke ohne den Geschäftsbetrieb ausdrücklich zuzulassen. Da sich jedoch verschiedene Delegationen, darunter die deutsche, für die Beibehaltung der jetzigen Fassung aussprachen, blieb dieser unverändert; vgl. MOSER v. FILSECK u. a., GRUR Ausl. 1959, 58 (85).

25 HEINEMANN, GRUR 1929, 42 (46); SMOSCHEWER, GRUR 1929, 261; Beschluß der Warenzeichentagung Berlin, GRUR 1929, 739 (826); BUSSE, MMV 1949/5, 19 f.; HARMSEN, MMV 1949/3, 2 (7); Entschließung der deutschen Gruppe der internationalen Handelskammer v. 27. 5. 1949, GRUR 1949, 240; LUTZ, MMV 1949/5, 23; SCHWARTZ, MA 1955, 147 (150); FRIEDRICH, MA 1956, 89 (100).

26 REIMER, GRUR 1949, 181 (189); van der WERTH, GRUR 1949, 320 (321); BAUMBACH-HEFERMEHL § 8 WZG Anm. 2; Dietrich REIMER, Prop. Ind. 1954, 162 und 181 (187).

27 ISAY, GRUR 1929, 23 (42); BUSSMANN, GRUR 1949, 170 (179/180); vgl. auch GHIRON, GRUR 1928, 737 (738); kritisch zur Möglichkeit einer Differenzierung dagegen TETZNER § 8 WZG Anm. 6.

28 Für eine freie Übertragbarkeit dieser Zeichen ISAY, GRUR 1929, 23 (42); dagegen BUSSMANN, GRUR 1949, 170 (179/180).

29 Bejahend REIMER Kap. 34 Anm. 1; verneinend FRIEDRICH, MA 1956, 89 (100).

nutzten Zeichens werde in aller Regel eine das Publikum benachteiligende Täuschung zur Folge haben: *Van der Werth*[30] hält dem entgegen, daß der Erwerber eines Warenzeichens — anders als der Veräußerer, der an dem Zeichen meist kein Interesse mehr habe — häufig alles daransetzen werde, um den guten Ruf des Zeichens zu halten oder sogar noch zu verbessern.

Aus Gründen der Rechtssicherheit werden ferner von anderen[31] Bedenken gegen eine auf die Natur des Zeichens abstellende differenzierende Regelung der Übertragbarkeit geltend gemacht, da die Frage, ob Gewährfunktionen hinter einem Zeichen stehen, sehr verschieden beurteilt werden könne.

Vor allem sind jedoch die Ansichten im Hinblick auf die Wirkungen geteilt, die die freie Übertragbarkeit von unbenutzten Zeichen auf die Warenzeichenpolitik der interessierten Wirtschaftskreise ausüben würde: Während sich die Anhänger der freien Übertragbarkeit davon eine Entlastung der Zeichenrolle versprechen, befürchten andere[32], daß der damit ermöglichte „Zeichenhandel" zu einer äußerst unerwünschten Hortung von Vorratszeichen führen werde.

Wägt man das Für und Wider im einzelnen ab, so dürften die stärkeren Gründe für eine Beibehaltung der Bindung des Zeichens an den Geschäftsbetrieb sprechen. Zwar besitzt das deutsche Warenzeichen keine Gütegewährfunktion, mögen auch manche Marken beim Käufer tatsächlich eine Gütevorstellung auslösen. Die Garantie für eine unveränderte Qualität der Waren ist jedoch wesentlich größer, wenn der Zusammenhang zwischen dem Warenzeichen und dem Geschäftsbetrieb gewahrt bleibt. Aus diesem Grunde erscheint im Interesse der Verbraucher eine freie Übertragbarkeit benutzter Zeichen nicht erwünscht. Für unbenutzte Zeichen würde anderseits die freie Übertragbarkeit ein kaum berechtigtes Privileg und ein verstärkter Anreiz zur Hortung darstellen, was mit dem begrenzten Zweck dieser Vorrats- und Defensivzeichen wenig in Einklang stünde.

De lege ferenda wird daher die Bindung des Zeichens an den Geschäftsbetrieb beizubehalten sein.

III. Neuanmeldung als Ersatz der Leerübertragung

Das Verbot der Leerübertragung wird — wie die Praxis zeigt — überaus häufig mißachtet, teils in Unkenntnis der Rechtsfolgen, teils unter bewußter Inkaufnahme möglicher Rechtsnachteile. Nicht selten wählen die Parteien jedoch auch einen anderen Weg, um das gewünschte Ziel zu erreichen: Der am Zeichenerwerb Interessierte läßt das betreffende Zeichen für sich neu eintragen, während der Inhaber des alten Zeichens auf einen Widerspruch gegen die Neuanmeldung verzichtet und sein Zeichen löschen läßt. Häufig unterstützt hierbei der Inhaber des alten Zeichens die Neuanmeldung noch

---

30 GRUR 1949, 320 (321).

31 Insbesondere TETZNER § 8 WZG Anm. 6.

32 LUTZ, MMV 1949/5, 23 (26); FRIEDRICH, MA 1956, 89 (100).

dadurch, daß er mit seiner älteren Priorität im Interesse des Anmelders etwaige Rechte Dritter bekämpft, insbesondere, indem er Dritte zur Rücknahme eines gegen die Anmeldung eingelegten Widerspruches veranlaßt.

In einem derartigen Verfahren liegt kein Verstoß gegen § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG[33]. Die Neueintragung eines Warenzeichens und die nur unter gleichzeitigem Übergang des Geschäftsbetriebes zulässige Übertragung eines Warenzeichens stellen zwei grundverschiedene Vorgänge dar, was sich nicht nur im patentamtlichen Verfahren, sondern vor allem im Zeitrang des Zeichens zeigt: Während der Erwerber bei einer echten Übertragung das Zeichen mit seiner Priorität erlangt, geht bei der als Ersatz für eine Leerübertragung gewählten Neuanmeldung der alte Zeitrang verloren. Es handelt sich also in diesem letzteren Falle nicht um eine Umgehung des Verbotes der Leerübertragung, da andere Rechtsfolgen als bei einer Übertragung eintreten. Der ganze Vorgang liegt mangels „Übertragung" völlig außerhalb des § 8 WZG[34].

Die Meinung von *Marquardt*[35], es handle sich hierbei um eine Gesetzesumgehung, die jedenfalls dann unzulässig sei, wenn im Zeichen oder in den Waren nicht irgendeine Abweichung bestünde, ist daher vereinzelt geblieben. Sie überzeugt im übrigen schon deshalb nicht, weil nach dem geltenden deutschen Warenzeichenrecht, das eine amtsseitige Prüfung von Neuanmeldungen auf entgegenstehende ältere Zeichen nicht kennt[36], die Eintragung desselben Zeichens für die gleichen Waren und verschiedene Inhaber ohne weiteres zulässig ist[37].

Nur in ganz seltenen Fällen wird eine solche als Ersatz für eine Leerübertragung gewählte Neuanmeldung nach § 3 UWG unzulässig oder das angemeldete Zeichen nach § 4 Abs. 2 Ziff. 4 WZG von der Eintragung ausgeschlossen sein[38].

---

[33] RG v. 3. 11. 1941 (Regent), GRUR 1942, 174 (175); REIMER Kap. 34 Anm. 7; TETZNER § 8 WZG Anm. 27.

[34] Aus diesem Grunde sollte für den genannten Vorgang auch nicht das Wort „Leerübertragung" verwendet werden; vgl. oben A.

[35] GRUR 1922, 57 (58).

[36] Anders beispielsweise Niederlande, Großbritannien, USA; vgl. jedoch die in § 5 Abs. 3 WZG vorgesehene amtsseitige Abgrenzungshilfe.

[37] Und zwar bei Zustimmung des Berechtigten selbst im Falle der notorisch bekannten Marke, vgl. § 4 Abs. 5 WZG.

[38] Vgl. TETZNER § 8 WZG Anm. 26.

ABSCHNITT C

Der Tatbestand der Leerübertragung

Im folgenden soll zunächst der Tatbestand der Leerübertragung dargestellt werden. Da eine Leerübertragung immer dann vorliegt, wenn ein Warenzeichen nicht mit dem zugehörigen Geschäftsbetrieb übertragen wird[1], läßt sich der Tatbestand der Leerübertragung durch eine negative Abgrenzung an Hand der Erfordernisse einer wirksamen Zeichenübertragung bestimmen. Demgemäß sollen im folgenden die für eine wirksame Übertragung maßgebenden Betriebsfaktoren erörtert werden (I), ferner die Form der Übertragung (II), weiterhin die mit der Übertragung eines Teiles des Geschäftsbetriebes zusammenhängenden Probleme (III), danach die Bedeutung der Fortführung des erworbenen Geschäftsbetriebes durch den Erwerber (IV) und schließlich die Zugehörigkeit des Geschäftsbetriebes in einigen Sonderfällen (V).

I. Die maßgebenden Betriebsfaktoren

1. Definition des Geschäftsbetriebes und allgemeine Grundsätze für die Übertragung

Nach § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG kann ein Warenzeichen nur mit dem zugehörigen Geschäftsbetrieb auf einen anderen übergehen. Geschäftsbetrieb im Sinne des Warenzeichengesetzes ist ein auf Erzeugung, Herstellung oder Vertrieb solcher Waren gerichteter Betrieb, für die das Warenzeichen bestimmt ist[2]. Der Geschäftsbetrieb hat eine fortgesetzte, auf Gewinn gerichtete und nach außen hervortretende Tätigkeit zur Voraussetzung, während bloß gelegentliche Handlungen, selbst wenn sie in der Absicht der Gewinnerzielung erfolgen, nicht ausreichen[3].

Dieser Geschäftsbetrieb muß auf den Erwerber übergehen, wenn das zugehörige Warenzeichen rechtswirksam übertragen werden soll[4]. Nicht erforderlich ist

---

1 Genauer: wenn das Warenzeichen nur in der Rolle umgeschrieben wird.

2 BECHER, Übertragbarkeit S. 11.

3 RG v. 20. 12. 1927 (Alka), GRUR 1928, 215 (216).

4 Für die Frage nach dem dinglichen Übergang des Geschäftsbetriebes ist es dabei bedeutungslos, ob ein Anspruch auf Übereignung besteht; vgl. KG v. 7. 5. 1927, Mitt. 1927, 122 (123).

dagegen, daß der Erwerber schon bisher einen einschlägigen Geschäftsbetrieb besitzt[5].

Einigkeit besteht darüber, daß der Begriff der Übertragung wirtschaftlich auszulegen ist und es von den Umständen des Einzelfalles abhängt, was übertragen werden muß, damit ein Übergang des Geschäftsbetriebes im Sinne des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG vorliegt[6]. Die Frage, ob mit dem Warenzeichen der zugehörige Geschäftsbetrieb übertragen wurde, ist dabei nach ähnlichen Grundsätzen wie die Frage des Erwerbes einer Firma mit dem Handelsgeschäft gemäß §§ 22, 23 HGB zu entscheiden[7].

Auszugehen ist von dem Grundsatz, daß diejenigen Bestandteile des Geschäftsbetriebes übergehen müssen, die zur Fortführung des Betriebes erforderlich sind[8]. Dem Erwerber muß also, wie das Reichsgericht an anderer Stelle[9] formulierte, die Möglichkeit gewährt werden, einen auf Erzielung von Handelsgewinn berechneten und demgemäß aufgebauten und arbeitenden Organismus fortzusetzen.

Auch der Übergang eines Geschäftsbetriebes mit verhältnismäßig kleinen Vorräten und geringem Inventar kann dabei zur wirksamen Übertragung des zugehörigen Warenzeichens genügen, sofern nur der wesentliche Teil des Betriebes auf den Erwerber übergeht. Die Übertragung des Geschäftsbetriebes setzt somit nicht voraus, daß alle Bestandteile des Betriebes sowie sämtliche Aktiva und Passiva übergehen. Es können beispielsweise Forderungen und Schulden sowie die Warenvorräte ausgeschieden werden, sofern nur „ein Erwerb im großen und ganzen" vorliegt[10].

Es genügt also, mit anderen Worten, wenn diejenigen Teile auf den Erwerber übertragen werden, die den Kern des Unternehmens ausmachen und den Tätigkeitsbereich bestimmen, mit dem das Unternehmen nach außen in Erscheinung tritt[11]. Das kann auch dann der Fall sein, wenn einzelne Vermögenswerte in der Hand des Veräußerers zurückbleiben, sofern dadurch eine Fortführung des Betriebes durch den Erwerber in seiner für den Verkehr erkennbaren Eigenart nicht in Frage gestellt wird.

Bei der Beurteilung dieser Frage wird vielfach das Verhältnis des Wertes der veräußerten Teile zum Wert der beim bisherigen Inhaber verbleibenden Teile nicht ohne Be-

---

[5] Dies verkennt HEYDT, GRUR 1958, 609, in seiner Anmerkung zur Entscheidung des BGH v. 6. 1. 1958 (Kronenhut), GRUR 1958, 606 f. HEYDT wirft die Frage auf, wie jemand überhaupt ein Warenzeichen rechtswirksam erwerben könne, das nur für Waren eingetragen sei, die nicht zu seinem (bisherigen) Geschäftsbetrieb gehören. Die Antwort hierauf ist einfach: Wird der zum Zeichen gehörende Geschäftsbetrieb mitübertragen — was der BGH in dem entschiedenen Fall bejahte —, so hat eben dann der Erwerber einen einschlägigen Betrieb, mag er sich bisher auch nur auf einem anderen Gebiet betätigt haben. Aus diesem Grunde war die Feststellung des BGH, die das Berufungsgericht übrigens in anderem Zusammenhang gemacht hatte, daß von der Erwerberin „Vorkehrungen" getroffen seien, um den Handel mit Kopfbedeckungen aufzunehmen, zur Bejahung der Rechtswirksamkeit der Zeichenübertragung nicht erforderlich.

[6] BAUMBACH-HEFERMEHL § 8 WZG Anm. 8; BUSSE § 7 Anm. 3; BECHER, Übertragbarkeit S. 22.

[7] RG v. 12. 6. 1928 (Weber's Kaffeewürze), GRUR 1928, 657 (658).

[8] RG v. 12. 6. 1928 (Weber's Kaffeewürze), GRUR 1928, 657 (658).

[9] RG v. 18. 9. 1931 (Platit), GRUR 1931, 1146; RG v. 20. 10. 1933 (Valvonit), GRUR 1934 53 (56).

[10] RG v. 12. 6. 1928 (Weber's Kaffeewürze), GRUR 1928, 657 (658).

[11] RG v. 11. 5. 1942, RGZ 169, 133 (136); WÜRDINGER § 22 Anm. 8.

deutung sein. Auch bei einem überwiegenden Werte der letzteren ist es jedoch nicht ausgeschlossen, daß das Schwergewicht des Betriebes in den auf den Erwerber übergegangenen Bestandteilen liegt und die Fortsetzung des Betriebes mit diesen Bestandteilen vom Verkehr als Fortsetzung des bisherigen Unternehmens angesehen wird[12]. Im Hinblick auf die ratio legis des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG, den Verkehr möglichst vor Täuschungen zu schützen, ist in Zweifelsfällen entscheidend darauf abzustellen, ob die für die Güte- und Herkunftsgewähr erforderlichen Teile des Betriebes übertragen wurden[13].

Die Vorstellung, die die Parteien selbst von der Bedeutung der übertragenen und der nicht übertragenen Teile des Geschäftsbetriebes hatten, muß angesichts des Schutzzweckes der Bestimmung des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG außer Betracht bleiben[14].

Der Fall des § 8 Abs. 1 Satz 2, 2. Alt. WZG (Übertragung „des Teiles des Geschäftsbetriebes, zu dem das Zeichen gehört") wird gesondert unter C III erörtert.

2. Unterschiede hinsichtlich der maßgebenden Betriebsfaktoren je nach dem Geschäftsbetrieb und der Art des Zeichens

Da nur diejenigen Betriebsfaktoren übertragen werden müssen, die die Identität des Geschäftsbetriebes bestimmen und deren Übernahme es rechtfertigt, daß der Erwerber dem Publikum seinen Geschäftsbetrieb als identisch mit dem des Veräußerers präsentiert, hängen die maßgebenden Betriebsfaktoren entscheidend von der Art des Geschäftsbetriebes ab[15].

Bei einem Herstellerbetrieb kommt es wesentlich auf die Fabrikationsstätten mit ihrer technischen Ausstattung und ihrem Personal an, ferner auf Schutzrechte, Betriebsgeheimnisse[16] und das übrige „know how". Unter Umständen kann sogar die Übertragung eines einzigen Rezeptes als Übergang des Geschäftsbetriebes angesehen werden. So etwa in dem von *Becher*[17] berichteten Fall, in dem das im Rezept gekennzeichnete Mittel vom Veräußerer von Hand, also ohne besondere Vorrichtungen, und neben seinen sonstigen Waren, d. h. auch ohne eine besondere Werkstätte, hergestellt worden war.

Keinesfalls sind jedoch bei Zeichen, die für Waren benutzt werden, die jeder Fachmann

---

12 RG v. 11. 5. 1942, RGZ 169, 133 (136).

13 TETZNER § 8 WZG Anm. 9.

14 Dem steht auch die Entscheidung des RG v. 11. 12. 1936 (Fortissimus), GRUR 1937, 813 (815/817) nicht entgegen. Zwar hatte es das Reichsgericht hier mit dem Kammergericht als maßgebend angesehen, daß „die Absicht der Parteien nicht dahin gegangen sei, einen Geschäftsbetrieb als solchen zu übertragen". Tatsächlich waren in dem entschiedenen Fall jedoch nur die Fabrikanlagen mit dem darauf befindlichen Inventar, nicht aber das Geschäftshaus, der Warenbestand, die Aktiva und Passiva sowie das Kundenverzeichnis übertragen worden, so daß auch objektiv wesentliche Teile des Geschäftsbetriebes nicht übergegangen waren.

15 Vgl. hierzu insbesondere BAUMBACH-DUDEN §§ 22, 23 Anm. 1 D für den gleichgelagerten Fall der Übertragung einer Firma mit dem zugehörigen Handelsgeschäft.

16 Man denke an den berühmten Chartreuse-Fall, ausführlich berichtet bei TETZNER § 8 WZG Anm. 10.

17 BECHER, Übertragbarkeit S. 16.

ohne weiteres in gleicher Güte herstellen kann, geringere Anforderungen an den Mitübergang des Geschäftsbetriebes zu stellen[18].

Bei einem Händlerbetrieb spielen demgegenüber die Geschäftsbeziehungen zu Kunden und Lieferanten die entscheidende Rolle[19], während Inventar und Warenlager für die Fortführung des Betriebes nur ausnahmsweise, etwa bei besonderem Wert oder Umfang, wesentlich sind[20].

Für die rechtswirksame Übertragung eines Warenzeichens mit dem zugehörigen Geschäftsbetrieb eines Großhandelsunternehmens sah es daher der Bundesgerichtshof in der Entscheidung vom 6. 1. 1958[21] als genügend an, daß der Veräußerer die betreffenden Kunden- und Lieferantenlisten sowie Beschreibungen und Muster der Waren auf den Erwerber des Zeichens übertragen hatte, da hierdurch die Fortsetzung der Geschäftstradition möglich war[22].

Die Unterscheidung der Zeichen in solche, die zu einem Herstellerbetrieb gehören, und solche, die auf einen Händlerbetrieb hinweisen, sowie die entsprechende Bewertung der maßgebenden Betriebsfaktoren im vorstehend erläuterten Sinn erscheint für die Praxis brauchbar und ermöglicht eine annähernd sichere Beurteilung derjenigen Teile des Geschäftsbetriebes, die unbedingt auf den Erwerber übergehen müssen, wenn eine Leerübertragung vermieden werden soll.

Wesentlich problematischer ist dagegen die von *Becher*[23] vorgeschlagene Unterscheidung der Warenzeichen in „Warennamen" und „reine Herkunftszeichen". Während *Becher* für die Übertragung der reinen Herkunftszeichen strenge Anforderungen stellt und den zu übertragenden Geschäftsbetrieb praktisch mit dem Unternehmen gleichsetzt, soll es für die Übertragung eines Warennamens genügen, wenn der Veräußerer den Erwerber in die Lage versetzt, die Ware unter den gleichen Bedingungen herzustellen und zu vertreiben wie er selbst. *Becher* hält es daher für möglich, daß eine Firma, die einen von mehreren Artikeln aufgeben will, dies nach geltendem Recht in der Weise tun könne, daß sie das Rezept mit der Marke, unter der die Ware eingeführt ist, verkauft.

Gegen den Vorschlag von *Becher* ist zunächst der grundsätzliche Einwand zu erheben, daß es die Grenzen einer zulässigen Auslegung des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG bei weitem übersteigt, wenn man beim Vorhandensein eines für die Fertigung der betreffenden Waren eingerichteten Herstellungsbetriebes den „Geschäftsbetrieb, zu dem das Zeichen gehört", allein im Rezept der Ware erblickt. Daß in Einzelfällen, insbesondere beim Fehlen einer eigentlichen betrieblichen Grundlage, auch einmal die Übertragung

---

18 So BECHER, Übertragbarkeit S. 22 f.

19 OLG Hamburg v. 7. 3. 1957 (Kronenhut), WRP 1957, 368 (370); BGH v. 6. 1. 1958 (Kronenhut), GRUR 1958, 606 (609).

20 RG v. 8. 7. 1943 (Orfa), GRUR 1943, 298 (299).

21 BGH v. 6. 1. 1958 (Kronenhut), GRUR 1958, 606 (609).

22 Nicht ausreichend sind dagegen regelmäßig Teile einer bloßen Kundenkartei, vgl. BGH v. 9. 5. 1952 (Lockwell), BGHZ 6, 137 = Blatt f. PMZ 1952, 374 (376).

23 BECHER, Übertragbarkeit S. 17 f, 22 ff.

eines bloßen Rezeptes genügen kann, wurde bereits dargelegt. Im Regelfalle reicht dies jedoch nicht aus.

Ein weiteres Bedenken gegen die von *Becher* [24] vorgeschlagene Unterscheidung besteht in ihrer praktischen Undurchführbarkeit. Schon rein begrifflich erscheint es äußerst fraglich, ob man Warenzeichen in „Warennamen" und „reine Herkunftszeichen" unterteilen kann, da es doch das Wesen aller Warenzeichen ist, auf die Herkunft aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb hinzuweisen. Jedenfalls ist aber die Grenze zwischen diesen beiden Zeichenarten — sofern es eine solche Grenze überhaupt gibt — so fließend, daß aus Gründen der Rechtssicherheit an die Zugehörigkeit zu der einen oder anderen Gruppe keine unterschiedlichen Rechtsfolgen geknüpft werden können.

Es ist somit an der eingangs dargelegten, begrifflich einwandfreien und praktisch durchführbaren Unterscheidung der Warenzeichen in Händler- und Herstellerzeichen sowie an der hieran ausgerichteten Beurteilung der für die Übertragung maßgebenden Betriebsfaktoren festzuhalten.

3. Zurückbehaltung der Firma

Nach der grundsätzlichen Erörterung der für eine rechtswirksame Zeichenübertragung maßgebenden Betriebsfaktoren soll im folgenden auf ein in diesen Zusammenhang gehörendes Sonderproblem eingegangen werden, das eine erhebliche praktische Bedeutung besitzt. Nicht selten ist nämlich in dem zu übertragenden Warenzeichen die Firma oder ein Firmenbestandteil des Veräußerers enthalten, wobei der Veräußerer zwar das Warenzeichen mit dem Geschäftsbetrieb, nicht aber die Firma auf den Erwerber übertragen will. Wie die sich aus einer solchen Zurückbehaltung der Firma ergebenden Schwierigkeiten zu lösen sind, erscheint zweifelhaft.

Tetzner[25] meint, daß man in diesen Fällen je nach den Verhältnissen entweder die Übertragung des Zeichens für rechtsunwirksam halten müsse, weil durch die Zurückbehaltung der Firma der Verkehr getäuscht werden könne, oder daß man das Recht des Veräußerers auf Fortführung seiner Firma mit diesem Bestandteil zu verneinen habe. Offen bleibt hierbei freilich, in welchen Fällen die eine und wann die andere der beiden Rechtsfolgen eintreten soll. Darüber hinaus erhebt sich die weitere grundsätzliche Frage, ob überhaupt — wie *Tetzner*[26] annimmt — eine Zurückbehaltung der Firma bei gleichzeitiger Übertragung des Geschäftsbetriebes die Unwirksamkeit der Zeichenübertragung zur Folge haben kann. Die Frage ist nach meinem Dafürhalten zu verneinen.

Die Firma selbst ist zweifellos kein Teil des Geschäftsbetriebes im Sinne des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG, sondern steht dem Geschäftsbetrieb als etwas Eigenständiges gegenüber. Dies ergibt sich aus einem Vergleich mit der Parallelbestimmung des § 23 HGB, die eine Veräußerung der Firma nur zusammen mit dem Handelsgeschäft zuläßt, die somit die Firma nicht schon als einen Teil des Handelsgeschäftes ansieht. Daraus folgt, daß

---

[24] Übertragbarkeit S. 17 f., 22 ff.

[25] § 8 WZG Anm. 9.

[26] § 8 WZG Anm. 9.

trotz Zurückbehaltung der Firma der gesamte Geschäftsbetrieb im Sinne des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG übertragen werden kann.
Diese Möglichkeit entfällt auch dann nicht, wenn das mit dem Geschäftsbetrieb übertragene Warenzeichen die Firma oder einen Firmenbestandteil enthält[27], denn es handelt sich beim Warenzeichen und bei der Firma um zwei voneinander unabhängige Rechte, deren Entstehung, Übertragung und Erlöschen jeweils nach eigenen Regeln zu beurteilen ist. Die zufällige Gleichheit von Warenzeichen und Firma kann an der Unabhängigkeit beider Rechte nichts ändern.
Infolgedessen beeinträchtigt die Zurückbehaltung der Firma nicht die Wirksamkeit der Übertragung eines gleichlautenden Warenzeichens, sofern nur im übrigen der Geschäftsbetrieb mit auf den Erwerber übergeht.

Das vom Veräußerer zurückbehaltene Firmenrecht erlischt jedoch, da es durch die Veräußerung des Geschäftsbetriebes seine notwendige Grundlage verloren hat und die Wiederaufnahme eines ähnlichen Unternehmens durch den Veräußerer nicht als Fortsetzung des bisherigen Geschäftsbetriebes im firmenrechtlichen Sinne angesehen werden könnte[28].

4. Die Auswirkung der Zurückbehaltung einzelner Teile des Geschäftsbetriebes auf die Darlegungspflicht

Die praktisch wichtige Frage, wer im Streitfalle die Beweislast für eine rechtswirksame Übertragung des Zeichens trägt, wird später[29] bei der Untersuchung der Rechtsstellung des Erwerbers erörtert. Im folgenden soll zunächst nur der Frage nachgegangen werden, ob und inwieweit sich die Zurückbehaltung einzelner Teile des Geschäftsbetriebes auf den gegenständlichen Umfang der Darlegungspflicht hinsichtlich des Übergangs des Geschäftsbetriebes auswirkt.

Wie oben[30] aufgezeigt wurde, genügt es für einen rechtswirksamen Übergang des Warenzeichens, wenn die für die Identität des Geschäftsbetriebes wesentlichen Betriebsbestandteile auf den Erwerber übertragen werden. Im Regelfall erfordert dabei der im Streitfalle zu führende Nachweis des Überganges des Geschäftsbetriebes keine Darlegung der einzelnen übertragenen gegenständlichen Vermögensbestandteile[31].

Dieser Grundsatz bedarf jedoch einer Einschränkung. Wenn nämlich bei der Veräußerung eines Warenzeichens mit dem Geschäftsbetrieb erhebliche Bestandteile, wie beispielsweise alle Aktiva und Passiva, von der Übertragung ausgenommen wurden, so ist dann im einzelnen gegenständlich darzulegen und vom Gericht zu untersuchen, ob gleichwohl die für die Fortsetzung des Geschäftsbetriebes wesentlichen Bestandteile übergegangen sind[32]. Die gegenteilige Ansicht eines Berufungsgerichtes, es brauche

27 Vgl. RG v. 12. 6. 1928 (Weber's Kaffeewürze), GRUR 1928, 657 (658).
28 RG v. 5. 6. 1931 (Kriesel), MuW 1931, 430 (431).
29 D II 1 b aa.
30 C I 1.
31 BGH v. 22. 1. 1954 (Mayer Realistic), GRUR 1954, 274 (275).
32 RG v. 29. 12. 1903, Blatt f. PMZ 1904, 400; RG v. 17. 4. 1928 (Zwillingsmarke), GRUR 1928, 592 (594).

auch in einem solchen Falle nicht näher erörtert zu werden, welches tatsächlich die den Übergang des Geschäftes auf den Erwerber charakterisierenden Momente seien, wurde vom Reichsgericht in der Entscheidung vom 29. 12. 1903[33] als rechtsirrig verworfen.

In dem der Entscheidung des Reichsgerichts vom 17. 4. 1928[34] zugrunde liegenden Falle hatte der Veräußerer, ein Hersteller von Stahlwaren, nur den Kundenkreis und die bei der Kundschaft eingeführten Muster sowie Forderungen, nicht dagegen die Passiva, die Geschäftsgrundstücke und die Geschäftsräume auf den Erwerber übertragen. Das Reichsgericht legte daher hier dem Berufungsgericht die Prüfung auf, ob tatsächlich — wie behauptet — der Kundenkreis und die Muster den Hauptwert des Geschäftes bildeten.

5. Zulässigkeit der Fortführung des Geschäftsbetriebes durch den Veräußerer?

Im Hinblick auf die erörterte Möglichkeit, bei der Übertragung des Warenzeichens mit dem Geschäftsbetrieb einzelne für die Fortsetzung des Betriebes nicht unbedingt notwendige und seine Identität nicht berührende Betriebsbestandteile von der Übertragung auszuschließen, taucht die weitere Frage auf, ob eine Fortsetzung des Geschäftsbetriebes durch den Veräußerer — wenn auch in kleinerem Umfange — zulässig ist. Anders ausgedrückt lautet die Fragestellung, ob dann, wenn im Zusammenhang mit der Übertragung eines Warenzeichens eine „Betriebsverdoppelung" entsteht, zwangsläufig eine Leerübertragung des Zeichens vorliegt.

Becher[35] sieht es als eine Voraussetzung für den Übergang des Geschäftsbetriebes an, daß der Veräußerer selbst den Betrieb einstellt.
In dem der Entscheidung des Reichsgerichts vom 24. 4. 1934[36] zugrunde liegenden Falle ließ der Veräußerer die betreffenden Waren auch nach der Übertragung des Zeichens wie zuvor für sich herstellen und vertrieb sie weiterhin. Das Reichsgericht folgerte hieraus, daß der Geschäftsbetrieb nicht auf den Erwerber übergegangen sei.

In der neueren Rechtsprechung hat sich mit dieser Frage das Oberlandesgericht Hamburg[37] und in der übergeordneten Entscheidung der Bundesgerichtshof[38] auseinandergesetzt.

Zugrunde lag folgender Tatbestand: Die Firma E. Taeschner (Potsdam) war Inhaberin der Zeichen „Taeschner" und „Pertussin". Während des Krieges wurden Waren, Vorräte und Geschäftspapiere dieser Firma nach K. in Bayern ausgelagert. Die Firma E. Taeschner setzte im übrigen ihren Betrieb in Potsdam unverändert fort. 1946 wurde in K. die Firma „Taeschner & Co." gegründet, auf die im Jahre 1948 die Firma E. Taeschner (Potsdam) die Zeichen übertrug. Im Vertrage hieß es, daß die Rezepte, die zur Her-

[33] RG v. 29. 12. 1903, Blatt f. PMZ 1904, 400.
[34] RG v. 17. 4. 1928 (Zwillingsmarke), GRUR 1928, 592 (594).
[35] Übertragbarkeit S. 16.
[36] RG v. 24. 4. 1934 (Cito-Lösch), MuW 1934, 276 (278).
[37] OLG Hamburg v. 5. 1. 1955 (Taeschner-Pertussin), WRP 1955, 99 (100).
[38] BGH v. 15. 1. 1957 (Taeschner-Pertussin), BGHZ 23, 100 = GRUR 1957, 231 (232/233).

stellung der durch die Zeichen geschützten Waren dienten, sowie die Kundenkartei bereits in den Besitz der Firma Taeschner & Co. übergegangen seien.
Das Berufungsgericht verneinte eine rechtswirksame Übertragung der Zeichen mit der Begründung, in der Überlassung von Waren, Rezepten, Kundenkartei und Geschäftspapieren habe keine Übertragung des Potsdamer Betriebes gelegen, weil dieser in unveränderter Form fortgesetzt worden sei. Statt einer Betriebsübertragung habe eine Betriebsverdoppelung stattgefunden. Gerade die sich hieraus ergebende unklare warenzeichenrechtliche Lage wollte jedoch das Gesetz verhindern.
Der Bundesgerichtshof stellte demgegenüber fest, der vom Berufungsgericht angeführte Gesichtspunkt der „Betriebsverdoppelung" stehe einer wirksamen Übertragung der Warenzeichen nicht entgegen. Sofern der Geschäftsbetrieb für den Westen, insbesondere mit der sich hierauf beziehenden Handelsorganisation (Kundenkartei) und den die Produktion betreffenden Unterlagen (Rezepten), auf die Firma Taeschner & Co. übergegangen sei, könnten mit diesem Teil des Gesamtunternehmens auch die Warenzeichen rechtswirksam übertragen sein.

Der Fall ist in mehrfacher Hinsicht problematisch. Es erscheint bereits fraglich, ob der erforderliche zeitliche Zusammenhang[39] zwischen der Übertragung der ausgelagerten Waren und der Zeichen auf die Firma Taeschner & Co. gegeben war; auch läßt der Sachverhalt nicht erkennen, ob die ausgelagerten und später auf die Firma Taeschner & Co. übertragenen Geschäftspapiere und Kundenkarteien tatsächlich den sich auf den Westen beziehenden Teil der Handelsorganisation bildeten.
Das Hauptbedenken gegen die Begründung des Bundesgerichtshofs besteht jedoch darin, daß die angenommene Möglichkeit einer Übertragung der Warenzeichen mit dem im Westen vorhandenen Teil des Geschäftsbetriebes zu dem fraglichen Zeitpunkt gar nicht gegeben war. Der Bundesgerichtshof zitiert in diesem Zusammenhang die Entscheidung des Reichsgerichts vom 14. 12. 1942[40], die jedoch einen ganz anderen Fall betraf[41]. Auch unter Heranziehung der Enteignungsrechtsprechung läßt sich im übrigen die Begründung des Bundesgerichtshofs nicht halten. Als nämlich der Vertrag über die Warenzeichen geschlossen und diese Zeichen umgeschrieben wurden, war das Potsdamer Unternehmen noch nicht enteignet; es wurde erst später unter Treuhandverwaltung gestellt. Im Zeitpunkt des Vertragsschlusses hafteten deshalb die Warenzeichen noch nicht an dem im Westen gelegenen Betriebssplitter, sondern waren noch mit dem ganzen Unternehmen verbunden und konnten daher auch nur zusammen mit dem Potsdamer Betrieb rechtswirksam übertragen werden. Die Begründung des Berufungsgerichtes verdient deshalb den Vorzug[42].

---

39 Vgl. dazu C II 2.

40 RG v. 14. 12. 1942 (Valenciade), GRUR 1943, 131 (132 f.).

41 In dem vom RG entschiedenen Falle hatte der Veräußerer den Teil seines Geschäftsbetriebes, für den das Zeichen eingetragen war, ganz auf den Erwerber übertragen und im übrigen seinen Betrieb eingestellt.

42 Die Entscheidung des BGH war jedoch im Ergebnis wohl richtig, da die Inhaber der Firma E. Taeschner nach ihrer Verdrängung aus Potsdam ihre in der Bundesrepublik gelegenen Zeichenrechte unter Abstandnahme von der Fortführung eines eigenen Betriebes der Firma Taeschner & Co. überlassen hatten.

Als Ergebnis ist daher festzuhalten, daß der zur rechtswirksamen Übertragung eines Zeichens erforderliche Übergang der wesentlichen Teile des zugehörigen Geschäftsbetriebes auf den Erwerber eine Fortführung dieses Betriebes durch den Veräußerer praktisch ausschließt. Beginnt freilich der Veräußerer mit etwa zurückbehaltenen unwesentlichen Betriebsteilen einen neuen Geschäftsbetrieb, so berührt dies die Wirksamkeit der Zeichenübertragung nicht, sofern nur der alte Geschäftsbetrieb im wesentlichen übergegangen ist. Liegt jedoch anderseits eine offensichtliche „Betriebsverdoppelung" vor, wobei der alte Geschäftsbetrieb praktisch in unveränderter Form vom Veräußerer fortgesetzt wird, so ist dies ein sicheres Anzeichen dafür, daß ein etwa umgeschriebenes Warenzeichen leerübertragen wurde.

6. Im Entstehen befindliche Betriebe

Nachdem die im Regelfalle, nämlich bei der Übertragung eines normalen Geschäftsbetriebes, maßgebenden Betriebsfaktoren sowie die Möglichkeit einer Zurückbehaltung einzelner Betriebsbestandteile dargelegt wurden, soll im folgenden der Tatbestand der Leerübertragung noch für drei Sonderfälle untersucht werden.

Praktisch bedeutsam wird oft die Frage, ob ein schon vor Eröffnung des Geschäftsbetriebes eingetragenes Warenzeichen ohne weiteres, d. h. ohne einen Geschäftsbetrieb, rechtswirksam übertragen werden kann oder ob auch hier das Erfordernis des Mitüberganges des — in diesem Falle noch gar nicht vorhandenen — Geschäftsbetriebes gilt. So kommt es beispielsweise vor, daß der Erfinder eines chemischen Präparates die Erfindung und das hierfür bereits eingetragene Warenzeichen an einen Fabrikanten übertragen will, ehe er selbst mit der fabrikatorischen Herstellung begonnen hat.

In der Literatur ist streitig, ob das Warenzeichen rechtswirksam übertragen werden kann, wenn ein Geschäftsbetrieb im üblichen Sinne noch gar nicht besteht. Während *Heinemann*[43] die Frage bejaht, wird sie von *Seligsohn*[44] mit der Begründung verneint, ein ohne Betrieb bestehendes Zeichen solle nach dem Gesetz gerade nicht übertragbar sein.

Das Reichsgericht hat sich in der Entscheidung vom 30. 3. 1938[45] ausführlich mit dieser Frage befaßt. In dem zugrunde liegenden Falle war der Erwerberin das Zeichen mit dem Rezept und einem geringfügigen Lager übertragen worden, da ein eigentlicher Geschäftsbetrieb des Veräußerers nicht bestand.
Das Reichsgericht ging hier von der Überlegung aus, daß bei beabsichtigter Eröffnung des Geschäftsbetriebes in angemessener Frist das vorher eingetragene Warenzeichen zunächst zu Recht bestehe. Ein Schwebezustand sei dann bis zu dem Zeitpunkt vorhanden, in dem durch die Eröffnung des Geschäftsbetriebes die vom Gesetz verlangte Verbindung von Betrieb und Warenzeichen erreicht sei oder in dem das auf den Ge-

[43] GRUR 1929, 42 (47).

[44] § 7 Anm. 3.

[45] RG v. 30. 3. 1938 (Lubrokal), GRUR 1939, 632 (638); vgl. ferner OLG Kolmar v. 21. 11. 1913, MuW 1913/14, 331, das die Veräußerung eines für einen beabsichtigten Geschäftsbetrieb eingetragenen Zeichens zusammen mit dem „in Aussicht stehenden Geschäftsbetrieb" für zulässig ansieht.

schäftsbetrieb angewiesene Warenzeichen seine Grundlage verliere, weil die Gründung des Betriebes in angemessener Frist nicht vollzogen wurde. Auch während dieses Schwebezustandes könne aber nach der allgemeinen Fassung des § 8 WZG das durch die Eintragung begründete Recht auf andere übertragen werden. Der Forderung, daß das Zeichen nur mit dem Geschäftsbetrieb übergehen dürfe, werde dadurch genügt, daß der im Entstehen begriffene Betrieb, d. h. alles, was für den beabsichtigten künftigen Betrieb bereits geschehen sei, mit dem Warenzeichen übertragen werde. Der Zweck der angeführten Gesetzesbestimmung, den Handel mit Warenzeichen unmöglich zu machen, werde auch erreicht, wenn während des Schwebezustandes das Warenzeichen nur mit dem werdenden Geschäftsbetrieb auf den Erwerber übertragen werden dürfe.

Dieser Auffassung des Reichsgerichts ist im wesentlichen zuzustimmen. Es ist jedoch eine grundsätzliche Einschränkung zu machen: Da das Gesetz eine Übertragung von Warenzeichen nur mit dem Geschäftsbetrieb zuläßt und einer der gesetzgeberischen Gründe dieser Bestimmung in der Verhinderung eines Zeichenhandels zu sehen ist, kann ein vor Eröffnung des Geschäftsbetriebes eingetragenes Zeichen erst von dem Zeitpunkt an übertragen werden, in dem eine wesentliche Grundlage des zukünftigen Geschäftsbetriebes vorhanden ist. Es muß also, mit anderen Worten, für den zukünftigen Betrieb bereits etwas geschehen sein, so daß man von einem „im Entstehen befindlichen Betrieb" sprechen kann. Die erforderliche Grundlage des beabsichtigten Geschäftsbetriebes kann beispielsweise — wie in dem vom Reichsgericht entschiedenen Falle — in einem Rezept bestehen. Denkbar ist auch, daß der Veräußerer des Zeichens im Hinblick auf den beabsichtigten Geschäftsbetrieb bereits Miet- oder Arbeitsverträge geschlossen hat und der Erwerber in diese Verträge eintritt.

Hat anderseits der Veräußerer abgesehen von der Zeichenanmeldung noch nichts für die Eröffnung des Geschäftsbetriebes getan, so kann das Zeichen nicht rechtswirksam übertragen werden, denn das Erfordernis des Mitüberganges des Geschäftsbetriebes besteht für alle Zeichen, also auch für solche, die überhaupt nicht — sei es noch nicht oder nicht mehr — mit einem Geschäftsbetrieb verbunden sind[46].

7. Im Absterben begriffene und aufgegebene Betriebe

Ebenso wie der im Entstehen befindliche Geschäftsbetrieb wirft auch der im Absterben begriffene oder gar bereits aufgegebene Betrieb bei der Übertragung von Warenzeichen Schwierigkeiten auf.

Vereinzelt ist schon die Rechtsansicht vertreten worden, die Bestimmung, daß ein Warenzeichen nur mit dem zugehörigen Geschäftsbetrieb übertragen werden könne, gelte nur für Fälle, in denen überhaupt ein solcher Betrieb vorhanden sei. Das Reichsgericht hat jedoch diese Ansicht in der Entscheidung vom 26. 3. 1935[47] als rechtsirrig zurückgewiesen, da ein Zeichen, das mangels Geschäftsbetriebes der Löschung ausge-

[46] RG v. 26. 3. 1935 (Aeskulap), RGZ 147, 332 (335); OLG Dresden v. 18. 12. 1912 (Dubec-Krone), Blatt f. PMZ 1914, 356 (357).

[47] RG v. 26. 3. 1935 (Aeskulap), RGZ 147, 332 (335).

setzt sei, gerade nicht übertragbar sein soll. Auch wenn dieses Zeichen auf einen Erwerber umgeschrieben werde, so müsse es auf eine Klage hin gelöscht werden, denn das Zeichenrecht könne auch durch Verknüpfung mit dem Betrieb des Erwerbers nicht wieder zu Kräften kommen.

Nicht immer liegen jedoch die Verhältnisse so klar, daß von dem früheren Geschäftsbetrieb überhaupt keine Reste mehr vorhanden sind. Häufig hat der Veräußerer zwar die eigentliche Fertigung und den Vertrieb der Waren bereits eingestellt, seine Geschäftsbeziehungen zu Kunden und Lieferanten sind jedoch noch nicht endgültig verlorengegangen.

Mit einem solchen Fall hatte sich das Reichsgericht in der Entscheidung vom 30. 4. 1925[48] auseinanderzusetzen. Es stellte fest, daß ein Geschäftsbetrieb nicht schon unmittelbar mit der Einstellung des Betriebes, sondern erst dann zu bestehen aufhöre, wenn die wirtschaftlichen Grundlagen des Geschäftes untergegangen und sein Aufbau nach innen und außen zerstört sei. Letzteres treffe zu, wenn die dem Geschäftsbetrieb dienenden Vermögensstücke dieser Zweckbestimmung endgültig entzogen und die geschäftlichen Beziehungen in nicht bloß vorübergehender Weise abgebrochen seien. In dem entschiedenen Falle war jedoch dem Veräußerer nach der Ansicht des Reichsgerichts trotz der längeren Stillegung des Betriebes und der Weggabe der meisten zum Geschäft gehörenden Vermögensstücke in der Möglichkeit, dem Erwerber die Kundschaft und den Kreis der bisherigen Vertreter zugänglich zu machen, ein Vermögenswert verblieben, der als Geschäftsbetrieb übertragen werden konnte.

Man wird allerdings auch hier eine Unterscheidung nach der Art des Geschäftsbetriebes machen müssen[49]: Handelt es sich um ein Zeichen, das zu einem Herstellerbetrieb gehört, so geht mit dem endgültigen Wegfall der wesentlichen fabrikatorischen Grundlagen auch der für die Übertragung des Zeichens erforderliche Geschäftsbetrieb verloren; das Zeichen kann dann nicht mehr rechtswirksam übertragen werden. Bei einem Händlerzeichen wird dagegen das entscheidende Gewicht den Geschäftsbeziehungen zu den Kunden einzuräumen sein; solange sie noch im wesentlichen vorhanden sind, kann das Zeichen mit ihnen rechtswirksam auf einen Dritten übertragen werden. Die Frage, ob der Geschäftsbetrieb des bisherigen Zeicheninhabers endgültig erloschen ist, so daß bei einer Übertragung etwaiger Reste auf einen Dritten nach der Verkehrsanschauung nicht mehr von einer Fortsetzung dieses Betriebes gesprochen werden kann, ist nach objektiven Gesichtspunkten zu entscheiden. Subjektive Elemente, insbesondere die bloße Absicht des bisherigen Zeicheninhabers, seinen erloschenen Geschäftsbetrieb bei einer sich bietenden günstigen Gelegenheit wiederaufzunehmen, müssen außer Betracht bleiben[50].

---

[48] RG v. 30. 4. 1925 (Siligmüller), RGZ 110, 422 (424). Die Entscheidung betraf zwar die Übertragung einer Firma, kann jedoch angesichts der eng miteinander verwandten Bestimmungen der §§ 23 HGB, 8 WZG auch für die Frage der Übertragung eines Warenzeichens mit dem Geschäftsbetrieb herangezogen werden.

[49] Vgl. C I 2.

[50] Vgl. RG v. 17. 4. 1928 (Zwillingsmarke), GRUR 1928, 592 (593), wo das Reichsgericht betont, es sei für die Frage, ob der Geschäftsbetrieb des Veräußerers endgültig sein Ende erreicht habe, „nicht allein der Wille des Inhabers maßgebend."

Zu beachten ist jedoch anderseits, daß bei Prüfung der Frage, ob mit dem Zeichen der zugehörige und noch nicht endgültig erloschene Geschäftsbetrieb übertragen wurde, derjenige Geschäftsbetrieb zum Vergleich heranzuziehen ist, zu dem das Zeichen zuletzt tatsächlich gehörte. Nicht selten kommt es nämlich vor, daß der Inhaber eines Zeichens zunächst einen Teil seines Geschäftsbetriebes, beispielsweise den Fabrikationsbetrieb, aufgibt, dann das Zeichen eine Weile im übrigen Teil seines Geschäftsbetriebes, beispielsweise in einer Vertriebsabteilung, benutzt und es schließlich zusammen mit diesem übrigen Teil überträgt[51]. In einem solchen Falle wird mit der Aufgabe des einen Teiles des Geschäftsbetriebes das gesamte Unternehmen umgestaltet, so daß das Zeichen fortan nur noch zu einem engeren Geschäftsbetrieb gehört, dessen spätere Übertragung dann für einen wirksamen Zeichenübergang genügt. Das Zeichen wird hier aus einem Herstellerzeichen zu einem Händlerzeichen, womit sich auch die für die Übertragung maßgebenden Betriebsfaktoren ändern[52].

Von dieser vorstehend erwähnten Gestaltung ist der andere, gerade bei im Absterben befindlichen Betrieben nicht seltene Fall zu unterscheiden, daß ein Teil des Geschäftsbetriebes an einen Dritten und gleichzeitig oder unmittelbar darauf der Rest des Betriebes an einen anderen Erwerber übertragen wird, auf den auch das Warenzeichen übergehen soll. Es handelt sich hierbei zweifellos um eine Leerübertragung, da eine Umgestaltung des zum Zeichen gehörenden Geschäftsbetriebes nicht vorgenommen wurde.

Die Abgrenzung der beiden Fälle wird vielfach schwierig sein. Ein wesentlicher Anhaltspunkt ist einmal der zwischen der Veräußerung der beiden Geschäftsbetriebsteile liegende Zeitraum, zum andern der vom bisherigen Zeicheninhaber mit der Veräußerung des ersten Betriebsteiles verfolgte Zweck, der entweder in einer Umgestaltung des Geschäftsbetriebes oder in einer schrittweisen Auflösung des ganzen Betriebes liegen kann.

8. Enteignete und durch Hoheitseingriff geschlossene Betriebe

Die für eine rechtswirksame Zeichenübertragung maßgebenden Betriebsfaktoren sind schließlich auch bei enteigneten und durch Hoheitseingriff geschlossenen Betrieben problematisch.

Daß die Enteignung der Warenzeichen selbst unter Umständen eine Leerübertragung darstellen kann, sei hier nur kurz angedeutet. Es ist dies beispielsweise dann der Fall, wenn die im Schutzland des Warenzeichens erfolgende Enteignung nicht den Kern des Betriebes, etwa ein Betriebsgeheimnis[53], zu erfassen vermag.

Im vorliegenden Zusammenhang interessiert jedoch nicht die Enteignung des Zeichens mit dem Geschäftsbetrieb, sondern die Übertragbarkeit des nach einer Enteignung des Geschäftsbetriebes beim bisherigen Inhaber verbliebenen Zeichens.

---

51 Vgl. insbesondere die Entscheidungen RG v. 11. 5. 1942, RGZ 169, 133 (140); KG v. 3. 5. 1919 (Gillette), Blatt f. PMZ 1920, 93 (95).

52 Vgl. C I 2.

53 Vgl. den bei TETZNER WZG Einleitung Anm. 19 erörterten berühmten Chartreuse-Fall; ferner ausführlich ULMER, GRUR 1949, 63 (66 f.).

Es ist in der deutschen Rechtsprechung heute anerkannt, daß ein Zeichenrecht im Schutzland belegen ist[54]. Demgemäß stellen sowohl Altwarenzeichen als auch beim Deutschen Patentamt neu eingetragene Zeichen Westvermögen dar, das der sowjetzonalen Enteignung nicht unterliegt. Diese Zeichen stehen vielmehr auch bei einer Enteignung des Ostbetriebes dem ursprünglichen Inhaber zu.
Es erhebt sich nun die Frage, ob und gegebenenfalls mit welchen Betriebsbestandteilen solche zu enteigneten Betrieben gehörenden Warenzeichen vom bisherigen Inhaber auf einen Dritten übertragen werden können.

Ausführlich hat sich mit dieser Frage das Landgericht Düsseldorf in der Entscheidung vom 28. 10. 1954[55] auseinandergesetzt. In dem zugrunde liegenden Fall war das ursprünglich zugunsten einer in Sachsen gelegenen Firma eingetragene Zeichen nach dem Kriege auf einen inzwischen selbständig gewordenen Westbetrieb der ursprünglichen Zeicheninhaberin übertragen und umgeschrieben worden.
Das Gericht stellte sich auf den Standpunkt, der Grundsatz, ein Warenzeichen könne nicht losgelöst vom Betrieb auf einen anderen übertragen werden, sei jedenfalls bei Ost-West-Verlagerungen nicht formalistisch, sondern wirtschaftlich zu handhaben. Einem im Osten ansässigen Unternehmer sei es in aller Regel nicht möglich, reale Vermögenswerte nach dem Westen zu verlagern. Es werde ihm meist nur gelingen, den good will und Erfahrungsschatz seines früheren Betriebes zu retten und alsdann im Laufe der Zeit ein neues Unternehmen aufzubauen. In diesen Fällen müsse es genügen, wenn dabei an den in den Westzonen liegenden, an sich unselbständigen Teil des Vermögens angeknüpft werde. Die Übertragung der bisherigen Zeichenrechte auf dieses Unternehmen sei daher als wirksam anzusehen, und zwar auch dann, wenn sich die Übertragung nach und nach vollziehe.

Schwieriger liegen nun jedoch die Verhältnisse, wenn in der Bundesrepublik überhaupt keine „Betriebssplitter" mehr vorhanden sind, die mit dem Zeichen übertragen werden können. Hier erhebt sich die grundsätzliche Frage, ob es zum Übergang eines zu einem enteigneten Betrieb gehörenden Zeichens genügt, wenn die „Befugnis zur Wiedereröffnung des Betriebes" mitübertragen wird.

Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist in dieser Frage nicht ganz einheitlich: Während er zunächst in der Entscheidung vom 9. 5. 1952[56] die Frage [57] verneint[58], scheint er später [59] die Möglichkeit eines wirksamen Zeichenerwerbs in der Weise, daß der aus der Sowjetzone verdrängte bisherige Zeicheninhaber von der Fortführung eines

---

[54] BGH v. 10. 5. 1955 (Heynemann), BGHZ 17, 209 (213); BGH v. 7. 6. 1955 (Hückel), BGHZ 18, 1 (8 f.); vgl. ferner ULMER, GRUR 1949, 63 (67); 1951, 355 (359); anders dagegen TROLLER S. 86 ff.

[55] LG Düsseldorf v. 28. 10. 1954, GRUR 1956, 327.

[56] BGH v. 9. 5. 1952 (Lockwell), BGHZ 6, 137 = Blatt f. PMZ 1952, 374 (376).

[57] Für den insoweit gleichliegenden Fall eines durch unrechtmäßigen Hoheitseingriff geschlossenen Betriebes.

[58] Ohne daß der Sachverhalt allerdings klar erkennen läßt, ob nicht aus anderen Gründen eine Leerübertragung vorlag, insbesondere wegen Nichtüberganges tatsächlich vorhandener Bestandteile des Geschäftsbetriebes.

[59] BGH v. 15. 1. 1957 (Taeschner-Pertussin), BGHZ 23, 100 = GRUR 1957, 231 (233).

eigenen Betriebes Abstand nimmt und die Weiterführung des Geschäfts einem Dritten überläßt, nicht ausschließen zu wollen.

Auch das Hanseatische Oberlandesgericht geht in seiner Entscheidung vom 7. 5. 1951[60] offenbar davon aus, daß die bloße Übertragung der Befugnis zur Wiedereröffnung bzw. zur Fortführung des enteigneten Ostbetriebes in der Bundesrepublik für einen rechtswirksamen Zeichenübergang genügt[61].

Es ist jedoch nicht zu verkennen, daß diese Rechtsprechung mit dem Wortlaut des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG kaum noch in Einklang zu bringen ist. Bei korrekter Anwendung der genannten Gesetzesvorschrift muß die Übertragbarkeit des Zeichens verneint werden, wenn überhaupt kein Westvermögen mehr vorhanden ist, das als „Betriebssplitter" mit dem Zeichen übergehen könnte. Dem steht auch nicht entgegen, daß die Rechtsprechung beim Fehlen jeglichen Westvermögens Neugründungen des enteigneten Betriebsinhabers zuläßt[62] und bis dahin eine schwebende Wirksamkeit der Warenzeichen annimmt. Es ist meines Erachtens ein Unterschied, ob — was zu bejahen ist — dem enteigneten Betriebsinhaber das Warenzeichen eine angemessene Zeit erhalten wird, damit er selbst wieder einen Betrieb gründen kann, oder ob ihm vielmehr die mit der Bestimmung des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG nicht zu vereinbarende Möglichkeit eröffnet wird, das Zeichen mit der bloßen Befugnis zur Eröffnung eines dem enteigneten Betrieb entsprechenden Geschäftsbetriebes auf einen Dritten zu übertragen.

Diese „Befugnis" stellt im übrigen gar keinen Vermögenswert dar, der einer Übertragung zugänglich ist: da es sich in den hier betrachteten Fällen ohnehin um die Gründung eines völlig neuen Geschäftsbetriebes handelt (von den fraglichen Warenzeichen abgesehen), ist die genannte Befugnis praktisch nur ein Ausdruck der dem Dritten ohnehin zustehenden gewerblichen Handlungsfreiheit.

Was vorstehend für enteignete Betriebe ausgeführt wurde, gilt sinngemäß auch für Betriebe, die durch einen unrechtmäßigen Hoheitsakt geschlossen wurden. Auch hier erlischt noch keineswegs mit der zwangsweisen Schließung des Geschäftsbetriebes ein zugehöriges Warenzeichen[63]. Dieses Zeichen kann jedoch nur dann auf einen Dritten übertragen werden, wenn noch einige Betriebsteile vorhanden sind. Ist dies nicht der Fall, so ist das Zeichen erst dann wieder einer Übertragung zugänglich, wenn es mit einem neuen Geschäftsbetrieb des Zeicheninhabers verbunden ist.

---

60 Hanseat. OLG v. 7. 5. 1951 (Arwa), GRUR 1952, 246.

61 In der Begründung dieser Entscheidung fällt im übrigen die Bemerkung auf, die Klage sei erst durch die Eintragung des Überganges des Zeichens, d. h. durch die Umschreibung auf die Klägerin, begründet worden. Tatsächlich konnte die Umschreibung allein die Klage nicht begründen; das OLG hätte vielmehr bei fehlendem Anerkenntnis des Beklagten prüfen müssen, ob tatsächlich ein materiellrechtlicher Übergang des Zeichens erfolgt war.

62 KG v. 4. 6. 1954 (Stolper Jungchen), GRUR 1954, 459 (460); BGH v. 5. 4. 1957 (Stolper Jungchen) GRUR 1958, 78 (79).

63 Vgl. BGH v. 9. 5. 1952 (Lockwell), BGHZ 6, 137 (142); anders dagegen die von den Zeitverhältnissen beeinflußte Entscheidung KG v. 7. 8. 1941 (Deutschmeister), GRUR 1942, 177 (178), betr. die Schließung eines Geschäftsbetriebes, dessen „Arisierung" abgelehnt worden war.

II. Die rechtswirksame, gleichzeitige und personenidentische Mitübertragung des Geschäftsbetriebes sowie die Zulässigkeit von Bedingung und Befristung der Übertragung

Nachdem die für eine rechtswirksame Übertragung eines Warenzeichens maßgebenden Betriebsfaktoren des mitzuübertragenden Geschäftsbetriebes dargelegt wurden, soll im folgenden zunächst erörtert werden, inwieweit sich eine Nichtigkeit der Veräußerung des Geschäftsbetriebes auf den Übergang des Warenzeichens auswirkt (1), ferner, welcher zeitliche Zusammenhang zwischen der Übertragung von Geschäftsbetrieb und Warenzeichen erforderlich ist (2). Weiterhin soll dargelegt werden, ob eine Identität zwischen dem Veräußerer des Geschäftsbetriebes und dem Veräußerer des Warenzeichens bestehen muß (3) und ob eine bedingte und befristete Übertragung möglich ist (4).

1. Rechtswirksamkeit der Übertragung des Geschäftsbetriebes

Nach § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG kann ein Warenzeichen nur mit dem Geschäftsbetrieb, zu dem es gehört, auf einen anderen übergehen. Es taucht daher die Frage auf, welche Wirkung es auf den Übergang des Warenzeichens hat, wenn der zugehörige Geschäftsbetrieb zwar in den Besitz des Erwerbers übergeht, die Übertragung jedoch aus irgendwelchen Gründen rechtlich unwirksam ist. Das Reichsgericht nahm in einem solchen Falle[64] eine Nichtigkeit der Übertragung des Warenzeichens an, ohne sich allerdings näher mit dem Problem auseinanderzusetzen, ob nicht vielleicht der tatsächliche Übergang des Geschäftsbetriebes, d. h. die Verschaffung des Besitzes, genügt, um dem Erfordernis des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG Rechnung zu tragen.

Durch die genannte Bestimmung soll erreicht werden, daß das Zeichen immer nur für Waren benutzt wird, die aus dem gleichen Betrieb stammen. Aus diesem Grund könnte man daran denken, bei einem Auseinandergehen von tatsächlicher (Besitz-) Lage und Rechtslage auf die Besitzlage abzustellen. Hiergegen spricht jedoch, daß bei rechtlicher Unwirksamkeit der Übertragung des Geschäftsbetriebes regelmäßig auch die tatsächliche Zuordnung des Betriebes bald wieder rückgängig gemacht wird, woraus sich dann vielfach ein Auseinanderfallen von Geschäftsbetrieb und Warenzeichen ergeben würde, da zur Rückübertragung des letzteren ein eigener Vertrag erforderlich wäre, an den die Parteien meist nicht denken werden.

Selbst wenn man jedoch grundsätzlich eine Übertragung des Warenzeichens bei einem bloß tatsächlichen, rechtlich dagegen gescheiterten Übergang des Geschäftsbetriebes als möglich ansieht, so ist doch jedenfalls bei Unkenntnis der Parteien von der Nichtigkeit gemäß § 139 BGB eine Unwirksamkeit der Zeichenübertragung anzunehmen. Zwar ist die Übertragung des Zeichens und die Übertragung des Geschäftsbetriebes (die ihrerseits meist in einzelne Übertragungen mehrerer Bestandteile zerfallen wird)

---

[64] RG v. 8. 1. 1935 (Germosan), GRUR 1935, 315 (316 f.), für den Fall der Nichtigkeit der Übertragung des Geschäftsbetriebes wegen Verletzung der Formvorschrift des § 311 BGB.

tatbestandlich gesehen nicht ein einziges Rechtsgeschäft. Für die Anwendung des § 139 BGB genügt es jedoch, wenn mehrere tatbestandlich getrennte Geschäfte, die rechtlich miteinander verbunden sind[65], nach dem Willen der Beteiligten als einheitliches Rechtsgeschäft zu werten sind[66]. Dies wird bei einer gleichzeitigen Übertragung von Warenzeichen und zugehörigem Geschäftsbetrieb regelmäßig der Fall sein.

2. Gleichzeitigkeit der Übertragung von Zeichen und Geschäftsbetrieb

Da sich die im Zusammenhang mit der Übertragung von Warenzeichen und Geschäftsbetrieb stehenden Vorgänge nicht selten über einen längeren Zeitraum erstrecken, ist weiterhin die Frage von Interesse, ob die Übertragung von Geschäftsbetrieb und Warenzeichen gleichzeitig erfolgen muß.

Die Bestimmung des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG verlangt an sich nicht, daß die Übertragung des Zeichens und des Geschäftsbetriebes in einem Akt geschieht. Erforderlich ist nur, daß das Zeichen mit dem Geschäftsbetrieb übergeht.
Das Kammergericht hat deshalb in der Entscheidung vom 19. 10. 1912[67] einen allmählichen Vollzug der Geschäftsübertragung durch Einzelhandlungen aufgrund eines einheitlichen Entschlusses als zulässig angesehen. In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall lagen die Einzelhandlungen allerdings nicht länger als höchstens ein Jahr auseinander.

Auch das Reichsgericht setzte in der Entscheidung vom 20. 10. 1933[68] offenbar einen einheitlichen Entschluß der Parteien hinsichtlich der Übertragung von Warenzeichen und Geschäftsbetrieb voraus, obwohl es mehr den wirtschaftlichen Zusammenhang zwischen den beiden Übertragungsakten in den Vordergrund rückte. In dem vom Reichsgericht entschiedenen Falle waren auf den Erwerber des Zeichens nach und nach als wesentlicher Teil des Geschäftsbetriebes Aufträge übergeleitet worden, die der Veräußerer mit seinen allmählich abnehmenden Warenvorräten nicht mehr selbst ausführen konnte; diese Überweisungen mußten ihrer Art nach mit der Zeit in steigendem Maße erfolgen.

Das Reichsgericht stellte sich hier auf den Standpunkt, daß es bei der Übertragung von Warenzeichen und Geschäft ebensowenig wie bei der Übertragung einer Firma mit dem Handelsgeschäft eines einheitlichen Rechtsaktes bedürfe. Beides könne sich vielmehr nach und nach vollziehen, wenn nur der innere zeitliche und wirtschaftliche Zusammenhang gewahrt sei. Das praktische Bedürfnis führe dabei unter Umständen auch zu einem Nebeneinandergebrauch des Zeichens durch den Veräußerer und den Erwerber. Wenn es nämlich selbst bei der Firma möglich sei, das Fortführungsrecht zunächst auf Zeit und erst später unbeschränkt zu erteilen, so gelte dies noch mehr bei einem Warenzeichen, das auch der Gewährung von Lizenzen nicht widerstrebe.

---

[65] Hier durch die Bestimmung des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG.

[66] PALANDT § 139 Anm. 2; vgl. ferner BGH v. 13. 11. 1954, BB 1955, 430.

[67] KG v. 19. 10. 1912 (Gillette), Blatt f. PMZ 1913, 331 (332).

[68] RG v. 20. 10. 1933 (Valvonit), GRUR 1934, 53 (55/56).

In rechtlicher Hinsicht wird ein solcher zeitlich gestreckter Übergang nach Ansicht des Reichsgerichts regelmäßig so zu denken sein, daß der bisherige Berechtigte das Zeichen zunächst noch behält und demjenigen, der es mit dem vollständigen Übergang des Geschäftes künftig erhalten und weiterführen soll, vorerst nur ein obligatorisches Gebrauchsrecht einräumt, das dann später mit dem Entbehrlichwerden des Zeichens beim bisherigen Inhaber zum vollen Zeichenrecht des Erwerbers erstarkt.

„Entbehrlich" im Sinne der Formulierung des Reichsgerichtes ist das Zeichen beim bisherigen Inhaber offenbar dann, wenn auch die letzten wesentlichen Teile des Geschäftsbetriebes auf den Erwerber übergegangen sind.

Sofern daher die in einem bestimmten zeitlichen Abstand erfolgende Übertragung von Warenzeichen und Geschäftsbetrieb auf einem einheitlichen Entschluß beruht und die zwischen beiden Rechtsakten liegende Zeitspanne durch die besonderen wirtschaftlichen Verhältnisse bedingt ist, insbesondere durch die Art des Geschäftsbetriebes und die hiernach zweckmäßig gewählte Art der Übertragung, liegt ein rechtswirksamer Zeichenübergang vor.

Selbst wenn jedoch beim Fehlen der genannten Voraussetzungen eine Leerübertragung anzunehmen ist, so wird diese unwirksame Zeichenübertragung beim späteren Übergang des Geschäftsbetriebes auf den Erwerber geheilt, wie im einzelnen noch dargelegt wird[69].

3. Identität zwischen dem Veräußerer des Geschäftsbetriebes und dem Veräußerer des Warenzeichens

In diesem Zusammenhang soll ferner auf die Frage eingegangen werden, inwieweit eine Identität zwischen dem Veräußerer des Geschäftsbetriebes und dem Veräußerer des Warenzeichens erforderlich ist. Auf den ersten Blick erscheint die Problemstellung etwas fernliegend; tatsächlich tauchen jedoch, insbesondere im Zusammenhang mit Ost-West-Verlagerungen, in der Praxis gelegentlich Fälle auf, in denen diese Frage von Bedeutung ist.

Zur näheren Abgrenzung seien zunächst zwei Tatbestände ausgeklammert, die trotz einer gewissen äußeren Ähnlichkeit nicht mit in den vorliegenden Zusammenhang gehören:

> Einmal der Fall, daß der Veräußerer das Warenzeichen zusammen mit einem wesentlichen Teil des Geschäftsbetriebes auf den Erwerber überträgt, während er gleichzeitig die weiteren, ebenfalls wesentlichen Teile des Betriebes an einen Dritten veräußert, wobei dieser Dritte die erworbenen Teile dann seinerseits an den Erwerber überträgt, so daß dieser schließlich den gesamten Geschäftsbetrieb in seiner Hand hat. Hier stellt die Umschreibung des Zeichens auf den Erwerber eine klare Leerübertragung dar; das sachliche Zeichenrecht erlischt aus-

[69] Vgl. E I 2.

nahmsweise[70]. Eine Heilung tritt auch durch die spätere Veräußerung der Betriebsbestandteile vom Dritten an den Erwerber nicht ein[71].

Zum andern ist der Fall auszuscheiden, daß der Veräußerer, der das Zeichen leer auf den Erwerber überträgt, gleichzeitig oder später den ganzen Geschäftsbetrieb an einen Dritten veräußert, der dann seinerseits diesen Betrieb auf den Erwerber weiterüberträgt. Auch hier liegt zunächst eine Leerübertragung des Zeichens vor, die jedoch durch die spätere Übertragung des Geschäftsbetriebes, mit der zugleich das zurückgebliebene sachliche Zeichenrecht übergeht, geheilt wird[72].

Ein ausgesprochenes Identitätsproblem im eingangs genannten Sinne lag dagegen der Entscheidung des Oberlandesgerichtes Düsseldorf vom 29. 9. 1950[73] zugrunde.

Der Sachverhalt war folgender: Vorstandsmitglieder der in der Ostzone enteigneten Auto-Union-AG übertrugen im Jahre 1947 das Westvermögen, insbesondere die im Westen gelegenen Betriebsstätten, auf eine neugegründete Firma A. Im Jahre 1948 wurde ferner im Westen eine weitere Firma B als „Zweigniederlassung der Firma Auto-Union-AG mit Sitz in Chemnitz" gegründet. Diese Firma übertrug im Jahre 1949 die streitigen Warenzeichen auf eine weitere in Gründung befindliche Firma C, in die gleichzeitig von der Firma A das Westvermögen als Sacheinlage eingebracht wurde.

Das Gericht hatte nun die Frage zu entscheiden, ob es sich bei dieser Übertragung der Zeichenrechte um eine nach § 8 WZG unwirksame Leerübertragung handelte, da die Firma C die Zeichenrechte von der Firma B und die zugehörigen westzonalen Betriebsstätten von der Firma A erworben hatte. Es verneinte diese Frage mit der Begründung, für die Beurteilung des Überganges des Geschäftsbetriebes sei eine wirtschaftliche Betrachtungsweise geboten. Da hier die westzonalen Betriebsstätten und die Zeichenrechte der sächsischen Firma wieder in einer Hand vereinigt seien und die Produktionstätigkeit der Firma C für den Verkehr als Fortsetzung der Produktion der Firma B erscheine, bestünden gegen die Rechtswirksamkeit der Zeichenübertragung keine Bedenken.

In dem dargelegten Falle standen durch die Ost-West-Verlagerung die Warenzeichen ausnahmsweise einem anderen Rechtsträger (Firma B) zu als der Geschäftsbetrieb, dessen Eigentümer die Firma A war. Die Warenzeichen konnten nun zwar nicht auf einen beliebigen Dritten mit der bloßen Befugnis zur Wiedereröffnung eines entsprechenden Geschäftsbetriebes übertragen werden[74]. Man wird jedoch mit dem OLG Düsseldorf eine Übertragung dieser Zeichen auf einen Dritten, der zugleich alle im Westen vorhandenen „Betriebssplitter" erwirbt, als rechtswirksam ansehen können, da hierdurch der rechtspolitische Zweck des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG, die Einheit von Zeichen und Geschäftsbetrieb zu wahren, tatsächlich am besten erreicht wird.

---

70 Vgl. D I 5; vgl. ferner OLG Kiel v. 22. 2. 1916 (Regina), MuW 1916, 64 (65).

71 Vgl. E III.

72 Vgl. E III.

73 OLG Düsseldorf v. 29. 9. 1950 (DKW), GRUR 1951, 73 (77).

74 Vgl. C I 8.

Abgesehen von derartigen Sonderfällen ist jedoch grundsätzlich für eine rechtswirksame Zeichenübertragung eine Identität zwischen dem Veräußerer des Geschäftsbetriebes und dem Veräußerer des Warenzeichens erforderlich.

4. Bedingung und Befristung der Übertragung

Gelegentlich wird ein Warenzeichen mit dem zugehörigen Geschäftsbetrieb bedingt oder befristet auf den Erwerber übertragen. Eine derartige Form der Übertragung wird in der Literatur mit Recht allgemein als zulässig angesehen[75], da hierdurch die Einheit von Zeichen und Geschäftsbetrieb grundsätzlich nicht berührt wird. Das Zeichen teilt in diesen Fällen jedoch unbedingt das Schicksal des Geschäftsbetriebes: fällt dieser beispielsweise kraft einer Verwirkungsklausel an den Veräußerer zurück, so geht auch das Zeichen wieder über[76].

Es sind deshalb kaum Fälle denkbar, wie sie *Finger*[77] für möglich hält, bei denen die Art der Übertragung des Zeichens eine andere als die der Übertragung des Geschäftsbetriebes ist, sofern das Zeichen beim Geschäftsbetrieb verbleibt.

Warenzeichen und Geschäftsbetrieb müssen demnach nicht sogleich oder für dauernd in das uneingeschränkte Recht des Erwerbers übergehen. Dies verkennt das Landgericht Bielefeld in der Entscheidung vom 14. 2. 1934[78]. In dem zugrunde liegenden Fall hatte der als Geschäftsführer bei der Erwerberin angestellte bisherige Zeicheninhaber erklärt, er stelle für die Dauer seiner Tätigkeit als Geschäftsführer die Ausnutzung seiner (auf die Erwerberin umgeschriebenen) Zeichen zur Verfügung, mit seinem Ausscheiden falle jedoch das freie Ausnutzungs- und Verwertungsrecht an ihn zurück.
Das Gericht verneinte hier den Übergang des Zeichens mit der unzutreffenden Begründung, das Warenzeichen müsse in das uneingeschränkte Recht des Erwerbers übergehen, damit eine rechtswirksame Zeichenübertragung vorliege. Im Ergebnis war die Entscheidung jedoch richtig, da der zugehörige Geschäftsbetrieb nicht mit auf die Erwerberin übertragen worden war.

III. Die Übertragung eines Teiles des Geschäftsbetriebes

Ein Zeichen muß nicht notwendig mit dem gesamten Geschäftsbetrieb auf einen anderen übertragen werden. Nach § 8 Abs. 1 Satz 2, 2. Alt. WZG genügt es vielmehr, wenn der Teil des Geschäftsbetriebes, zu dem das Warenzeichen gehört, auf einen anderen übergeht. Es taucht daher die wichtige Frage auf, wie dieser „*Teil des Geschäftsbetriebes, zu dem das Zeichen gehört*", zu bestimmen ist (1). Weiterhin ist es von praktischem

---

[75] KOHLER § 34 V; FINGER § 7 Anm. 3c; PINZGER § 8 Anm. 3; BAUMBACH-HEFERMEHL § 8 WZG Anm. 7.

[76] KOHLER § 34 V.

[77] § 7 Anm. 3 c.

[78] LG Bielefeld v. 14. 2. 1934 (Wittekind), MuW 1934, 345 (346).

Interesse, ob eine Teilübertragung nach Waren möglich ist (2). Schließlich soll in diesem Zusammenhang noch die Übertragung eines Teiles des Geschäftsbetriebes bei Zeichen von Ausländern erörtert werden (3).

1. Die Bedeutung des Warenverzeichnisses für die Bestimmung des zugehörigen Teiles des Geschäftsbetriebes

Nach § 2 Abs. 1 Satz 2 WZG ist bei der Anmeldung eines Zeichens der Geschäftsbetrieb anzugeben, in dem das Zeichen verwendet werden soll, sowie ein Verzeichnis der Waren, für die es bestimmt ist. Der Geschäftsbetrieb muß lediglich das Warenverzeichnis decken; er wird vom Patentamt im Anmeldungsverfahren regelmäßig nicht geprüft[79]. Das Warenverzeichnis hat demgegenüber eine materielle Bedeutung für den Umfang des Zeichenschutzes[80].

Man kann daher denjenigen Teil des Geschäftsbetriebes als zum Zeichen gehörend ansehen, der — je nachdem, ob es sich um ein Hersteller- oder ein Händlerzeichen handelt — für die Herstellung bzw. den Vertrieb der im Warenverzeichnis enthaltenen Waren erforderlich ist. Für einen rechtswirksamen Übergang des Zeichens genügt die Übertragung dieses Teiles des Geschäftsbetriebes, sofern sie praktisch durchführbar ist; nicht erforderlich ist dagegen, daß es sich um einen schon vorher tatsächlich und auch räumlich abgegrenzten Teil des Geschäftsbetriebes handelt[81].

Betreibt also jemand beispielsweise unter derselben Firma in enger räumlicher Beziehung einen Geschäftsbetrieb A für die Waren a und einen Geschäftsbetrieb B für die Waren b und ist sein Zeichen nur für die Waren a eingetragen, so kann er das Zeichen mit dem Geschäftsbetrieb A auf einen Erwerber übertragen und selbst den Geschäftsbetrieb B fortführen oder an einen Dritten veräußern.

Dem Zeicheninhaber steht es daher frei, durch eine Einschränkung des Warenverzeichnisses klarzustellen, daß das Zeichen in Zukunft nicht mehr zum ganzen Geschäftsbetrieb, sondern nur noch zu einem bestimmten Geschäftsbetriebsteil gehören soll. Nach einer derartigen Einschränkung genügt es dann für eine rechtswirksame Übertragung des Zeichens, wenn der dem eingeschränkten Warenverzeichnis entsprechende Teil des Geschäftsbetriebes auf den Erwerber übergeht[82].

Es kommt nun gelegentlich vor, daß ein für die Waren a und b eingetragenes Zeichen nur mit dem zu den Waren a gehörenden Teil des Geschäftsbetriebes übertragen wird. Hier könnte fraglich erscheinen, ob die ganze Übertragung des Zeichens unwirksam ist oder ob das Zeichen wenigstens hinsichtlich der Waren a auf den Erwerber übergegangen ist.

Dem Gesetz ist die teilweise Wirksamkeit einer Zeichenübertragung für einige Waren beim Übergang des betreffenden Geschäftsbetriebsteiles fremd. Der Wortlaut des

---

79 BUSSE § 2 Anm. 5.

80 RG v. 7. 3. 1922 (Regent), RGZ 104, 162 (165).

81 RG v. 14. 12. 1942 (Valenciade), GRUR 1943, 131 (132/133).

82 SELIGSOHN § 7 Anm. 3; BUSSE § 8 Anm. 3.

§ 8 Abs. 1 Satz 2 WZG spricht mehr für die Unwirksamkeit einer solchen Zeichenübertragung, denn das für die Waren a und b eingetragene Zeichen gehörte zum ganzen Geschäftsbetrieb des Veräußerers, der jedoch nicht in seiner Gesamtheit mitübertragen wurde. Vor allem zeigt jedoch eine nähere Betrachtung der Rechtsfolgen, daß eine solche teilweise Wirksamkeit der Zeichenübertragung nicht möglich ist.

Wie später[83] noch im einzelnen dargelegt wird, bleibt bei einer Leerübertragung das sachliche Zeichenrecht grundsätzlich beim Veräußerer zurück. Man müßte daher im obigen Falle annehmen, daß hinsichtlich der Waren b der Veräußerer noch Inhaber des sachlichen Zeichenrechts ist. Eine solche „Verdoppelung" des Zeichenrechts ist jedoch jedenfalls nach dem geltenden Recht unzulässig[84].

Die obige Annahme eines Überganges des Zeichenrechts hinsichtlich der Waren a auf den Erwerber ließe sich daher nur aufrechterhalten, wenn man weiterhin annimmt, daß das sachliche Zeichenrecht im übrigen, d. h. hinsichtlich der Waren b, erlischt. Dies läßt sich jedoch weder mit einer Aufgabe des Geschäftsbetriebes durch den Veräußerer begründen, denn dieser führt den Betrieb hinsichtlich der Waren b weiter, noch mit der Leerübertragung als solcher[85], noch mit einem stillschweigenden Verzicht des Veräußerers[86].

Als Ergebnis ist somit festzuhalten, daß eine Zeichenübertragung auch dann gänzlich, d. h. hinsichtlich aller Waren, unwirksam ist, wenn der zu einigen Waren gehörende Teil des Geschäftsbetriebes auf den Erwerber übergeht.
Hieran ändert sich auch dann nichts, wenn der Erwerber nachträglich diejenigen Waren, bezüglich derer er den zugehörigen Teil des Geschäftsbetriebes nicht miterworben hat, aus dem Warenverzeichnis streichen läßt[87]. Die von Anfang an gänzlich unwirksame Leerübertragung wird durch diesen späteren Vorgang nicht mehr geheilt; es liegt weder ein Fall des originären, noch des derivativen Erstarkens des Zeichens beim Erwerber vor[88].

2. Teilübertragung nach Waren?

Eine weitere in diesem Zusammenhang auftauchende Frage betrifft die Zulässigkeit einer Teilübertragung des Zeichens hinsichtlich einiger Waren[89]. Es fragt sich also, ob ein Zeichen, das für die Waren a und b eingetragen ist, für die Waren a mit dem

---

[83] Vgl. D I 3.

[84] Vgl. hierzu im einzelnen C III 2.

[85] Vgl. D I 1 bis 3.

[86] Vgl. D I 4.

[87] Anders dagegen FINGER § 7 Anm. 3 d.

[88] Zur Frage des Erstarkens vgl. E I.

[89] Zur Klarstellung sei hier bemerkt, daß diese Frage bei der gegenwärtigen Praxis des Patentamts, die eine solche Teilübertragung nicht zuläßt, an sich nicht mit zur Untersuchung des Tatbestandes der Leerübertragung gehört, da eine Umschreibung des Zeichens vom Patentamt tatsächlich nicht vorgenommen wird, wenn sie nur für einige Waren beantragt wird. Trotzdem soll diese Frage jedoch hier erörtert werden, da sie jedenfalls dann mit in den vorliegenden Zusammenhang gehört, wenn das Patentamt seine Praxis aufgrund der dagegen gerichteten starken Angriffe der Literatur ändern sollte.

zugehörigen Geschäftsbetriebsteil auf einen Erwerber übertragen werden und gleichzeitig für die Waren b mit dem hierzu gehörenden Teil des Geschäftsbetriebes beim Veräußerer verbleiben kann.

Es gab in der Literatur schon früh Stimmen, die eine derartige Teilübertragung für zulässig hielten. So insbesondere *Kohler*[90] mit der Begründung, die Marke für eine andere Ware sei eine andere Marke. Auch *Freund*[91] meint, es handle sich hier nicht um eine Vervielfältigung des Zeichenrechts, sondern um eine rollenmäßige Klarstellung der von Anfang an gegebenen Sach- und Rechtslage[92]. *Tetzner* spricht sich für die Zulässigkeit einer solchen sachlichen Abspaltung von Waren aus, um der in vielen Warenklassen vorhandenen Schwierigkeit des Auffindens neuer Zeichen etwas abzuhelfen und um wirtschaftliche Werte zu erhalten.

Auch die Befürworter einer solchen Teilübertragung nach Waren betonen allerdings, daß sich die Waren, hinsichtlich derer das Zeichen übertragen wird, von den zurückbehaltenen Waren genügend unterscheiden müssen[93]. In ähnlicher Weise hält *Baumbach-Hefermehl*[94] die Teilübertragung nach bestimmten Waren nur für zulässig, wenn das Zeichen für diese Waren neben demselben Zeichen für die anderen Waren eintragungsfähig war; er fordert also, mit anderen Worten, Ungleichartigkeit der übertragenen und zurückbehaltenen Waren.

Dieser die Teilübertragung nach Waren bejahenden Auffassung hat sich die Rechtsprechung[95] bisher allerdings verschlossen; auch in der Literatur wird diese Meinung von vielen bekämpft[96].
Eine nähere Begründung für die Unzulässigkeit der Teilübertragung findet sich allerdings kaum. Die Kommentatoren begnügen sich mit kurzen Feststellungen, etwa: „durch eine solche Übertragung eines Teiles des Gesamtbetriebes dürfe keinesfalls das Zeichen geteilt werden"[97] oder: es müsse „jede Vervielfältigung des Zeichens vermieden werden"[98]. Auch das Reichsgericht bemerkte in der Entscheidung vom 14. 12. 1942[99] lediglich, bei der Übertragung eines Geschäftsbetriebes seien der Teilung insofern Grenzen gesetzt, als das Zeichen selbst einheitlich und unteilbar sei und deshalb nicht dem bisherigen Inhaber für einen Teil seines Geschäftsbetriebes verbleiben und mit dem übrigen Teil des Betriebes auf einen anderen übergehen könne.

---

90 § 34 VII.

91 § 7 Anm. IV a 1.

92 Grundsätzlich für die Zulässigkeit einer Teilübertragung nach Waren ferner ALLFELD, S. 39; BAUMBACH-HEFERMEHL § 8 WZG Anm. 10; TETZNER § 8 WZG Anm. 13.

93 ALLFELD, S. 39; TETZNER § 8 WZG Anm. 13.

94 § 8 WZG Anm. 10.

95 RG v. 14. 12. 1942 (Valenciade), GRUR 1943, 131 (132/133); PA Beschw. Abtlg. I v. 15. 9. 1913, Blatt f. PMZ 1913, 313.

96 Gegen die Zulässigkeit einer Teilübertragung nach Waren RHENIUS § 7 Anm. 3; BAUMBACH Kap. 62 D; BUSSMANN, Name S. 107; PINZGER § 8 Anm. 11; vgl. ferner für den insoweit ähnlich gelagerten Fall der Teilübertragung einer Firma WÜRDINGER § 22 HGB Anm. 7.

97 BUSSMANN, Name S. 107.

98 PINZGER § 8 Anm. 11.

99 RG v. 14. 12. 1942 (Valenciade), GRUR 1943, 131 (132/133).

Das Patentamt begründete in seiner Entscheidung vom 15. 9. 1913[100] die Unzulässigkeit einer Teilübertragung nach Waren damit, daß eine solche Form der Übertragung im Gesetz nicht vorgesehen sei und daß durch die Teilung eines Zeichens nach Waren unter Umgehung der im Gesetz für eine Anmeldung vorgeschriebenen Erfordernisse neue Zeichen geschaffen würden.
Der letztere Gesichtspunkt erscheint allerdings nicht völlig überzeugend, denn die für die Anmeldung vorgeschriebenen Erfordernisse, insbesondere die hinreichende Bestimmtheit der Waren sowie die absolute Schutzfähigkeit des Zeichens sind ja früher bei der Eintragung des Zeichens bereits geprüft worden. Auch hinsichtlich der bei einer Zulassung der Teilübertragung ungerechtfertigt eingesparten Gebühren (Anmelde- und Eintragungsgebühr) ließe sich zweifellos eine Lösung finden.

Gegen eine solche Teilübertragung nach Waren sprechen jedoch grundsätzliche Bedenken dogmatischer Natur. Es ist nicht so, wie *Kohler*[101] annimmt und auch *Freund*[102] betont, daß das Zeichen für eine andere Ware ein anderes Zeichen sei. Durch die Eintragung des Zeichens in die Rolle wird „das" Warenzeichenrecht begründet[103]; lediglich sein Umfang richtet sich nach dem mehr oder weniger großen Warenverzeichnis[104]. Die Auffassung, daß unter derselben Eintragungsnummer so viele gesonderte und demgemäß selbständig übertragbare Zeichenrechte vorhanden seien, wie hinreichend unterschiedene Waren im Warenverzeichnis enthalten sind, ist somit nicht haltbar[105].

Unlösbare Schwierigkeiten würden sich vor allem hinsichtlich derjenigen Waren ergeben, die zwar im Warenverzeichnis nicht ausdrücklich aufgeführt sind, die jedoch sowohl mit solchen im Warenverzeichnis genannten Waren gleichartig sind, die auf den Erwerber übergehen, als auch mit solchen, die beim Veräußerer zurückbleiben sollen. Dies ist möglich, selbst wenn man an der Forderung festhält, daß die Teilung nur in der Weise durchgeführt werden darf, daß die übertragenen und die zurückbehaltenen Waren ihrerseits nicht gleichartig sein dürfen. Zwischen diesen beiden Warengattungen wird nämlich meist ein Bereich liegen, in dem die Waren sowohl mit den übertragenen als auch mit den zurückbehaltenen Waren gleichartig sind. Wem soll nun in diesem kritischen Bereich das Warenzeichenrecht zustehen, das sich ja wesensgemäß auch auf die gleichartigen Waren erstreckt? Sieht man eine Teilübertragung nach Waren als zulässig an, so würde sich daher jedenfalls in diesem Bereich eine Verdoppelung des Zeichenrechts ergeben.

Es ist somit daran festzuhalten, daß eine Teilübertragung des Warenzeichens hinsichtlich einiger Waren mit dem dazugehörigen Teil des Geschäftsbetriebes rechtlich nicht

---

100 PA Beschw. Abtlg. I v. 15. 9. 1913, Blatt f. PMZ 1913, 313.

101 § 34 VII.

102 § 7 Anm. IV a 1.

103 Vgl. den Wortlaut des § 8 Abs. 1 Satz 1 WZG.

104 Vgl. § 15 Abs. 1 WZG: „Waren der angemeldeten Art".

105 Auch in dem vergleichbaren Fall eines Patentes mit zwei nebengeordneten Ansprüchen ist bisher mit Recht noch niemand auf den Gedanken gekommen, man könne das Patent mit dem Gegenstand des einen Anspruches auf einen Erwerber übertragen und mit dem Gegenstand des anderen Anspruches zurückbehalten.

möglich ist. Eine dennoch erfolgte Umschreibung des Zeichens für einige Waren auf den Erwerber unter einer neuen Nummer oder auch eine Eintragung des Erwerbers als Mitinhaber des Zeichens[106] würde eine Leerübertragung darstellen.

3. Übertragung eines Teiles des Geschäftsbetriebes bei Zeichen von Ausländern

Ist nach der Gesetzgebung eines Verbandslandes der Pariser Verbandsübereinkunft die Übertragung einer Marke nur gültig, wenn gleichzeitig der Geschäftsbetrieb mitübergeht, zu dem die Marke gehört, so genügt es nach Art. 6quater Abs. 1 der Londoner Fassung der PVÜ zur Rechtswirksamkeit der Übertragung, wenn der in diesem Lande befindliche Teil des Geschäftsbetriebes nebst dem ausschließlichen Recht, die mit der Marke versehenen Erzeugnisse dort herzustellen oder zu verkaufen, auf den Erwerber übergeht.

Diese in der Washingtoner und Haager Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft noch fehlende Vorschrift bedeutet für Deutschland, daß ein hier befindlicher Teil des Geschäftsbetriebes eines Ausländers bei Veräußerung des Zeichens als Geschäftsbetrieb im Sinne des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG genügt[107].

Die gegenteilige ältere Rechtsprechung des Reichsgerichts[108], die noch die Übertragung des gesamten Geschäftsbetriebes des ausländischen Zeicheninhabers für einen wirksamen Übergang des deutschen Zeichenrechts verlangte, ist durch diese Gesetzesbestimmung überholt.

Fraglich ist jedoch die Rechtslage, wenn der Ausländer im Inland überhaupt keinen Geschäftsbetrieb besitzt. Der Wortlaut des Art. 6quater PVÜ könnte es als zulässig erscheinen lassen, daß in diesem Falle das Zeichen des Ausländers rechtswirksam auf einen anderen übertragen werden kann, indem lediglich das ausschließliche Recht, die mit dem Zeichen versehenen Waren im Inland herzustellen oder zu vertreiben, mitübertragen wird. Diese Möglichkeit besteht jedoch nicht.

Art. 6quater PVÜ stellt gegenüber der allgemeinen Vorschrift des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG eine Ausnahmebestimmung dar, die nach allgemeinen Grundsätzen eng auszulegen ist. Sie lockert die durch § 8 WZG vorgeschriebene Bindung des Zeichens an den Geschäftsbetrieb nur durch eine Einschränkung auf den im Inland liegenden Teil des Geschäftsbetriebes. Ist ein solcher jedoch überhaupt nicht vorhanden, so läßt sich das Zeichen nicht übertragen. Eine freie Übertragbarkeit ohne den Geschäftsbetrieb ist daher auch bei Zeichen von Ausländern wegen der Gefahr der Irreführung nicht anzuerkennen[109].

---

106 Vgl. die in dem der Entscheidung des PA v. 15. 9. 1913, Blatt f. PMZ 1913, 313 zugrunde liegenden Fall gestellten Hilfsanträge.

107 BAUMBACH-HEFERMEHL Art. 6 quater PVÜ Anm. 1.

108 RG v. 2. 5. 1902 (Mariani), RGZ 51, 263 (269); RG v. 21. 4. 1911 (Carborundum), MuW 1910/11, 347.

109 Vgl. BUSSE Art. 6 quater PVÜ Anm. 1; vgl. ferner Art. 6 quater Abs. 2 PVÜ.

IV. Die Fortführung des erworbenen Geschäftsbetriebes

Zur weiteren Abgrenzung des Tatbestandes der Leerübertragung soll im folgenden erörtert werden, ob und inwieweit eine rechtswirksame Zeichenübertragung die Fortführung des erworbenen Geschäftsbetriebes durch den Erwerber verlangt. Im einzelnen ist hier insbesondere streitig, ob bei einem „Erwerb des Geschäftsbetriebes nur der Form wegen", der sich in einer Nichtfortführung des erworbenen Geschäftsbetriebes durch den Erwerber widerspiegelt, eine Leerübertragung vorliegt, ferner die Frage, inwieweit Umgestaltungen des erworbenen Geschäftsbetriebes zulässig sind. Im folgenden soll zunächst die in der Rechtsprechung und Literatur herrschende Meinung (1) und im Anschluß daran die hiervon abweichende eigene Auffassung dargelegt werden (2).

1. Die herrschende Auffassung

a) Erwerb nur der Form wegen

Zweifellos liegt eine Leerübertragung vor, wenn hinsichtlich des Geschäftsbetriebes ein Scheingeschäft im Sinne des § 117 BGB abgeschlossen wird, da hier der Betrieb wegen Nichtigkeit des Rechtsgeschäftes nicht übergeht[110].

In der Entscheidung vom 26.3.1935[111] stellte das Reichsgericht jedoch fest, die Frage einer rechtswirksamen Übertragung des Geschäftsbetriebes sei nicht nur unter dem Gesichtspunkt zu prüfen, ob ein Scheingeschäft im Sinne des § 117 BGB vorliege. Wenn nämlich der Erwerber den Geschäftsbetrieb nur der Form wegen erworben habe, ohne das bisher mit dem Geschäftsbetrieb verknüpfte Warenzeichen im praktischen Gebrauch auch weiter mit ihm zu verbinden, so werde hierdurch der Zustand geschaffen, den das Gesetz verhindern wolle, indem es den Zeichenübergang an die Mitübertragung des Geschäftsbetriebes binde. Denn da der Sinn und Zweck des Zeichens der Hinweis auf die Herkunft der mit ihm versehenen Waren aus einem bestimmten Betriebe sei, so erhalte das Zeichen bei Loslösung von diesem Betrieb einen falschen Inhalt und begründe die Gefahr einer Täuschung. Auch in dem angenommenen Falle eines Erwerbes nur der Form wegen liege daher eine Leerübertragung des Zeichens vor.

In der Entscheidung vom 14. 12. 1942[112] meinte das Reichsgericht zwar — ohne im übrigen die vorstehend erwähnte Auffassung aufzugeben —, es sei unerheblich, ob der Erwerber den Geschäftsbetrieb nur deshalb mitübernommen habe, weil sein Rechtsberater ihm mitgeteilt hatte, daß der gleichzeitige Übergang des Geschäftsbetriebes für einen rechtsgültigen abgeleiteten Erwerb erforderlich sei, ob er also an dem Miterwerb des Geschäftsbetriebes überhaupt ein Interesse gehabt habe. Ausdrücklich bestätigt das Reichsgericht seine oben dargelegte Auffassung jedoch

---

110 Vgl. C II 1.

111 RG v. 26. 3. 1935 (Aeskulap, RGZ 147, 332 (339).

112 RG v. 14. 12. 1942 (Valenciade), GRUR 1943, 131 (133).

nochmals in der Entscheidung vom 8. 7. 1943[113] mit der Bemerkung, eine rechtsunwirksame Übertragung des Warenzeichens liege auch dann vor, wenn die Mitübernahme des Geschäftsbetriebes zwar ernstlich gewollt sei, um der Form (gemeint wohl: der Vorschrift) des § 8 WZG zu genügen, wenn sich aber aus der Nichtfortführung des Geschäftsbetriebes ergebe, daß die Mitübernahme nur der Form wegen erfolgt sei.

In ähnlicher Weise vertrat das Reichsgericht auch hinsichtlich der Übertragung einer Firma mit dem zugehörigen Handelsgeschäft die Auffassung, die Fortführung dieses Handelsgeschäftes sei unerläßliche Bedingung des Erwerbs der Firma, da sonst das Gesetz umgangen und für ein neugegründetes Geschäft eine alte, unwahre Firma geführt werde[114].

In der Literatur liegen nur wenige eigene Stellungnahmen zu dieser Frage vor. Während *Bussmann*[115] es für gleichgültig hält, ob der erworbene Geschäftsbetrieb fortgeführt wird oder nicht, ist *Busse*[116] demgegenüber der Meinung, eine Übertragung des Geschäftsbetriebes auf kurze Zeit (und demgemäß wohl auch die Nichtfortführung des erworbenen Betriebes) sei eine unzulässige Gesetzesumgehung. Auch *Würdinger*[117] sieht es im Sinne des Reichsgerichts als einen Verstoß gegen § 23 HGB an, wenn der Erwerber das mit der Gestattung der Firmenfortführung veräußerte Geschäft nicht betreibt, sondern die Firma für ein anderes Unternehmen verwendet.

b) Zulässigkeit von Umgestaltungen des erworbenen Geschäftsbetriebes

Auch nach der Rechtsprechung des Reichsgerichtes und des Bundesgerichtshofes muß jedoch der erworbene Geschäftsbetrieb nicht notwendigerweise unverändert fortgeführt werden. Es ist vielmehr eine Ausdehnung oder Einschränkung des Betriebes, ja sogar eine allmähliche wesentliche Umgestaltung zulässig, sofern die Kontinuität des Betriebes gewahrt bleibt, so daß nach der Verkehrsauffassung noch von demselben Unternehmen gesprochen werden kann[118].

War beispielsweise der auf den Erwerber eines Warenzeichens übertragene Betrieb ein Kleinhandelsbetrieb, so kann der Erwerber das Zeichen auch dann für diesen Betrieb verwenden, wenn er ihn inzwischen zu einem Großhandelsbetrieb — sei es auch in einer anderen Wirtschaftsform — erweitert hat[119].

---

113 RG v. 8. 7. 1943 (Orfa), GRUR 1943, 298 (299).

114 RG v. 4. 5. 1880, RGZ 1, 260 (264).

115 Name S. 107.

116 § 8 vor Anm. 1.

117 § 23 Anm. 2.

118 Vgl. die zum gleichgelagerten Fall der §§ 22, 23 HGB ergangenen Entscheidungen RG v. 20. 6. 1900, RGZ 46, 150 (152), RG v. 8. 2. 1902, JW 1902, 186 (Nr. 25), RG v. 9. 11. 1910, JW 1911, 105 (Nr. 38), BGH v. 17. 4. 1957, BB 1957, 943; vgl. ferner BAUMBACH-DUDEN §§ 22, 23 Anm. 2 F.

119 BGH v. 5. 3. 1951 (Piekfein), BGHZ 1, 241 (245).

Festumrissene allgemeine Grundsätze lassen sich dabei für die Frage der Kontinuität nicht aufstellen; stets müssen die Verhältnisse des Einzelfalles und die Verkehrsauffassung berücksichtigt werden[120].

2. Stellungnahme zu der herrschenden Auffassung

Gegen die vorstehend dargelegte herrschende Auffassung, die die Rechtswirksamkeit der Zeichenübertragung von der Fortführung des erworbenen Geschäftsbetriebes abhängig macht, sind jedoch erhebliche Bedenken zu erheben.

Zunächst ist festzustellen, daß diese Rechtsprechung kaum mit dem Gesetzeswortlaut in Einklang steht. Wenn § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG für die Übertragung des Zeichenrechts den Mitübergang des zugehörigen Geschäftsbetriebes verlangt, so sind damit die gesetzlichen Voraussetzungen eines Zeichenerwerbes jedenfalls hinsichtlich des Geschäftsbetriebes erschöpfend umrissen. Es ist keine gesetzliche Grundlage dafür gegeben, auch die Fortführung des erworbenen Geschäftsbetriebes zur Voraussetzung einer rechtswirksamen Zeichenübertragung zu machen.

Weiterhin bestehen jedoch auch logische Bedenken gegen die vom Reichsgericht vorgenommene Verknüpfung der Übertragung des Zeichenrechts mit der späteren Fortführung des Geschäftsbetriebes. Die Gültigkeit oder Ungültigkeit eines Rechtsgeschäftes muß grundsätzlich im Zeitpunkt des Abschlusses dieses Rechtsgeschäftes beurteilt werden können. Fälle, in denen ein späteres Ereignis ein Rechtsgeschäft rückwirkend unwirksam macht, sind begrifflich als Ausnahme anzusehen und können daher nur dort angenommen werden, wo eine ausdrückliche gesetzliche Regelung in diesem Sinne getroffen ist[121]. Mangels einer solchen gesetzlichen Regelung kann man daher die Wirksamkeit einer Zeichenübertragung nicht von der späteren Fortführung des erworbenen Geschäftsbetriebes abhängig machen.

Für die Auffassung des Reichsgerichts könnte nun angeführt werden, der gesetzespolitische Zweck des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG, nämlich die unbedingte Bindung des Zeichens an den Geschäftsbetrieb, werde nur erreicht, wenn man die Fortführung des erworbenen Geschäftsbetriebes zur Voraussetzung einer wirksamen Zeichenübertragung mache. Auch dieses Argument hält jedoch einer näheren Prüfung nicht stand. Zweifellos darf das mit dem Geschäftsbetrieb übertragene Zeichen einem Erwerber, der den Geschäftsbetrieb nicht fortsetzt, sondern das Zeichen möglicherweise für einen anderen Betrieb verwendet, nicht zustehen, da andernfalls das Publikum über den Ursprung der mit dem Zeichen versehenen Waren getäuscht würde. Um dieses Ergebnis zu erreichen, ist es jedoch keineswegs notwendig, die rechtswirksame Übertragung des Zeichenrechts von der Fortführung des mit dem Zeichen übergegangenen Geschäftsbetriebes abhängig zu machen. Ein Zeichen erlischt nämlich nach §§ 11 Abs. 1 Ziff. 2, 15 Abs. 2 WZG ohnehin sachlich-rechtlich in dem Augenblick, in dem der zugehörige Geschäftsbetrieb nicht mehr fortgesetzt wird[122].

---

120 BGH v. 17. 4. 1957, BB 1957, 943 (944).

121 Vgl. beispielsweise zur Rückwirkung der Anfechtung § 142 Abs. 1 BGB.

122 Vgl. BAUMBACH-HEFERMEHL § 11 WZG Anm. 14.

Ein mit dem Geschäftsbetrieb übertragenes Zeichen erlischt also materiell dann, wenn der Erwerber den auf ihn übergegangenen Geschäftsbetrieb binnen angemessener Zeit nicht fortführt. Die Zeichenübertragung selbst ist jedoch unabhängig von der späteren Fortsetzung oder Nichtfortsetzung des Geschäftsbetriebes wirksam, wenn nur der zugehörige Geschäftsbetrieb mit dem Zeichen übertragen wurde[123]. Bei Nichtfortsetzung des erworbenen Geschäftsbetriebes liegt somit keine Leerübertragung vor.

Die vorstehend aufgezeigte Lösung hat gegenüber der Auffassung des Reichsgerichts den Vorzug, daß sie im Gesetz eine klare Stütze findet und die unbefriedigende Rückwirkung späterer Vorgänge (Fortsetzung oder Nichtfortsetzung des Geschäftsbetriebes) auf die frühere Zeichenübertragung vermeidet. Im einzelnen ergeben sich dadurch etwas andere Rechtsfolgen: Nach der hier vertretenen Meinung kann beispielsweise der Erwerber des Zeichens, der den Geschäftsbetrieb mit der Absicht erworben hat, ihn nicht fortzuführen, das Zeichen mit dem Geschäftsbetrieb vor dem Verstreichen der für die Fortsetzung „angemessenen Frist" rechtswirksam auf einen Dritten übertragen. Folgt man der Auffassung des Reichsgerichts, so könnte hier der Erwerber keine Zeichenrechte weiterübertragen, da er selbst keine erlangt hat.

Übereinstimmend ist dagegen in beiden Fällen die Wirkung der Nichtfortführung des erworbenen Geschäftsbetriebes auf die Rechtsstellung des Veräußerers: Nach der hier vertretenen Auffassung hat er sich durch die rechtswirksame Zeichenübertragung seines Zeichenrechts entäußert; nach der Annahme des Reichsgerichts hat er sein Zeichenrecht durch die unwirksame Leerübertragung eingebüßt[124].

V. Der „zugehörige" Geschäftsbetrieb in Sonderfällen

Die Untersuchung des Tatbestandes der Leerübertragung soll mit der Erörterung einiger Sonderfälle abgeschlossen werden, in denen es zweifelhaft erscheint, ob das Zeichen überhaupt zum Geschäftsbetrieb des Veräußerers des Zeichens gehört und ob demgemäß dieser Betrieb mitübertragen werden muß. Es handelt sich insbesondere um die Zeichenübertragung innerhalb von Konzernunternehmen (1), ferner um die Übertragung eines Zeichens vom Händler auf den Hersteller und umgekehrt (2) sowie um die Übertragung eines fiduziarisch erworbenen Zeichens (3).

1. Die Zeichenübertragung innerhalb von Konzernunternehmen

Konzernunternehmen sind nach der in § 15 Abs. 1 AktG enthaltenen Legaldefinition rechtlich selbständige Unternehmen, die zu wirtschaftlichen Zwecken unter einheitlicher Leitung zusammengefaßt sind. Warenzeichen können für Konzernunternehmen eingetragen werden, soweit sie einen eigenen Geschäftsbetrieb besitzen, nicht dagegen

123 Vgl. KG v. 3. 5. 1919 (Gillette), Blatt f. PMZ 1920, 93 (95).

124 Vgl. zu dieser heute überholten Auffassung D I 1.

für die Herrschaftsperson des Konzernes, die selbst keine Waren herstellt oder vertreibt[125].

Werden nun Warenzeichen innerhalb desselben Konzernes von einem Unternehmen auf ein anderes übertragen, so fragt es sich, ob auch hier der Geschäftsbetrieb des veräußernden Unternehmens mitübertragen werden muß oder ob dieses Erfordernis entfällt, weil die Geschäftsbetriebe aller zu einem Konzern gehörenden Unternehmen als ein einziger Geschäftsbetrieb im Sinne des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG anzusehen sind. Das Patentamt hat diese Frage in der Entscheidung vom 2. 12. 1932[126] im ersteren Sinne entschieden. Es lehnte die beantragte Umschreibung eines Zeichens in einem Falle ab, in dem das Zeichen ohne Übergang des zugehörigen Geschäftsbetriebes von einer Firma auf eine andere, in der gleichen Hand befindliche Firma übertragen werden sollte.

In der neueren Zeit hat das Oberlandesgericht Düsseldorf in der Entscheidung vom 16. 1. 1959[127] die Übertragung eines Zeichens von der Muttergesellschaft eines Konzernes auf die Tochtergesellschaft ohne Mitübertragung eines Teiles des Geschäftsbetriebes der Muttergesellschaft für unwirksam erklärt, da auch eine wirtschaftliche Betrachtungsweise nicht dazu führen könne, konzernverbundene Unternehmen rechtlich als eine Einheit zu betrachten.

Dieser Rechtsprechung ist zuzustimmen. Solange bei der Eintragung von Zeichen für ein Konzernunternehmen mangels einer gegenteiligen gesetzlichen Regelung ein eigener Geschäftsbetrieb dieses Unternehmens erforderlich ist, wird man schon zur Vermeidung von Umgehungen daran festhalten müssen, daß diese Zeichen nur mit dem dazugehörigen Betrieb auf einen Dritten — und sei dies auch ein Unternehmen desselben Konzernes — übertragen werden können.

Im übrigen muß bei der Auslegung des Begriffes „zugehöriger Geschäftsbetrieb" immer die ratio legis des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG im Auge behalten werden: Dem Publikum soll im Interesse eines Vertrauensschutzes die gleichbleibende Herkunft der mit dem Zeichen versehenen Waren aus demselben Betriebe gewährleistet werden. Das Vertrauen ruht nun jedoch entscheidend auf den produktionstechnischen Grundlagen des Betriebes, nicht dagegen auf der Zugehörigkeit des Unternehmens zu einem größeren Konzern. Gerade im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise besteht daher keine Veranlassung, den Begriff des „zugehörigen Geschäftsbetriebes" bei Konzernunternehmen auszudehnen.

---

[125] RG v. 9. 7. 1926 (Axa), RGZ 114, 276 (278). Vgl. dagegen REIMER, Mitt. 1928, 125 (131), der die Eintragbarkeit von Zeichen auch für die Herrschaftsperson bejaht. Sein Vorschlag geht dahin, in die Zeichenrolle als Inhaber die Herrschaftsperson und als Geschäftsbetrieb den der abhängigen Konzerngesellschaft einzutragen. Bei Stillegung des Betriebes einer abhängigen Gesellschaft und Weiterführung durch eine andere abhängige Gesellschaft ändere sich die Zeicheninhaberin nicht.

[126] RPA WZ-Abteilung II v. 2. 12. 1932 (Primax), Mitt. 1933, 57.

[127] OLG Düsseldorf v. 16. 1. 1959 (Acetogen), GRUR 1959, 603.

2. Zeichenübertragung zwischen Hersteller und Händler

Auch bei Zeichenübertragungen vom Händler auf den Hersteller einer Ware und umgekehrt ist in der Rechtsprechung schon gelegentlich die Frage nach dem zugehörigen Geschäftsbetrieb im Sinne des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG aufgetaucht.

a) Übertragung vom Händler auf den Hersteller

Vertreibt ein Händler unter einem für ihn eingetragenen Zeichen ausschließlich die Waren eines bestimmten Herstellers und möchte eines Tages der Hersteller selbst den Vertrieb in die Hand nehmen sowie zu diesem Zweck das Zeichen vom Händler erwerben, so fragt es sich, ob hier der Geschäftsbetrieb des Händlers mit auf den Hersteller übertragen werden muß. Dagegen ließe sich einwenden, der Verkehr könne nicht getäuscht werden, wenn der Geschäftsbetrieb des Händlers nicht mitübertragen würde, da die mit dem Zeichen versehenen Waren nach wie vor aus dem Geschäftsbetrieb des Herstellers stammen.

Das Reichsgericht hat jedoch in der Entscheidung vom 18. 9. 1931[128] in einem solchen Falle an der Notwendigkeit des Mitüberganges des Geschäftsbetriebes festgehalten, ohne dieses Ergebnis allerdings näher zu begründen.

Praktisch werden nun die Verhältnisse selten so liegen, daß der Händler mit dem Zeichen nur die Waren eines bestimmten Herstellers versieht. Meist wird ein Händlerzeichen für mehrere, von verschiedenen Herstellern stammende Waren benutzt, und hier würde eine Übertragung dieses Zeichens auf einen der Hersteller ohne den zugehörigen Geschäftsbetrieb des Händlers zweifellos zu einer Täuschung des Verkehrs führen.

Aber auch dann, wenn der Händler mit dem Zeichen nur die Waren des betreffenden Herstellers versehen hatte, wird man eine Übertragung dieses Zeichens auf den Hersteller ohne den dazugehörigen Geschäftsbetrieb als Leerübertragung ansehen müssen. Erkennt man nämlich überhaupt an, daß sich Händler zur Unterscheidung ihrer Waren von den Waren anderer [129] Zeichen eintragen lassen können, so muß man auch die weitere Folgerung ziehen, daß diese Zeichen auf den Geschäftsbetrieb des Händlers und nicht auf den Betrieb des den Händler beliefernden Herstellers hinweisen. Daraus ergibt sich jedoch notwendig, daß bei der Übertragung eines Händlerzeichens — mag sie auch auf den Hersteller erfolgen — der Geschäftsbetrieb des Händlers mitübergehen muß.

Der anders zu beurteilende Sonderfall, daß sich der Händler das Zeichen treuhänderisch für den Hersteller hatte eintragen lassen, wird später erörtert[130].

---

[128] RG v. 18. 9. 1931 (Platit), GRUR 1931, 1146.

[129] Vgl. den Wortlaut des § 1 WZG.

[130] Vgl. C V 3.

b) Übertragung vom Hersteller auf den Händler

Ist ein Zeichen für den Hersteller einer Ware eingetragen und soll es auf den Händler übertragen werden, der auch weiterhin die betreffende Ware vom Hersteller beziehen und unter diesem Zeichen vertreiben soll, so könnte gleichfalls zweifelhaft erscheinen, ob hier der Geschäftsbetrieb des Herstellers mitübergehen muß, da die Marke ja nach wie vor zur Kennzeichnung von im selben Betrieb hergestellten Waren dient.

Das Reichsgericht hat jedoch in der Entscheidung vom 1. 10. 1912[131] mit ausführlicher Begründung unter Ablehnung der gegenteiligen Ansicht des Berufungsgerichtes[132] an der Notwendigkeit der Mitübertragung des Geschäftsbetriebes festgehalten. Nach der Auffassung des Reichsgerichtes dient das Zeichen nach seiner Übertragung vom Hersteller auf den Händler keineswegs mehr zur Angabe desselben Ursprunges der Waren, nämlich der Herkunft vom Hersteller. Es kennzeichnet vielmehr nach der Übertragung lediglich die Herkunft der Ware vom Händler; woher dieser die Ware hat, ist belanglos. Aus diesem Grund muß zur Vermeidung einer Täuschung der Geschäftsbetrieb des Herstellers mitübertragen werden.

Im übrigen — dies läßt sich der Begründung des Reichsgerichts noch hinzufügen — besteht auch keine Gewähr dafür, daß der Händler mit dem erworbenen Zeichen in Zukunft nur die von dem betreffenden Hersteller bezogenen Waren versieht und daß der Hersteller alle Waren der früher mit dem Zeichen versehenen Art weiterhin ausschließlich durch den betreffenden Händler absetzt.

Auch bei einer Zeichenübertragung vom Händler auf den Hersteller und umgekehrt ist somit daran festzuhalten, daß der zugehörige Geschäftsbetrieb der des Händlers bzw. des Herstellers ist, der demgemäß mitübergehen muß.

3. Der fiduziarische Erwerb von Zeichen und die Übertragung dieser Zeichen

Sehr problematisch ist schließlich auch der fiduziarische Erwerb von Zeichen und die Übertragung dieser Zeichen. Im folgenden soll zunächst der Begriff des formellen fiduziarischen Zeichenerwerbs näher erläutert werden (a). Anschließend wird die Stellungnahme von Rechtsprechung und Literatur zur Frage des fiduziarischen Zeichenerwerbs und der Übertragung dieser Zeichen dargelegt (b). Schließlich wird noch eine eigene Auffassung über die Grundsätze des fiduziarischen Zeichenerwerbs und die sich hieraus ergebenden Möglichkeiten einer Übertragung entwickelt (c).

a) Der Begriff des formellen fiduziarischen Zeichenerwerbs

Folgender Fall kommt in der Praxis immer wieder vor: Eine ausländische Firma vertreibt eine ihrer Waren unter einem bestimmten Zeichen. Sie gestattet ihrem inländischen Vertreter, dieses Zeichen für sich eintragen zu lassen und während der

131 RG v. 1. 10. 1912 (Magnolia), Blatt f. PMZ 1913, 23 (25).

132 KG v. 17. 2. 1912 (Magnolia), MuW 1911/12, 439 (440).

Dauer des Vertretungsverhältnisses für die von ihr bezogenen Waren zu verwenden. Nach Beendigung des Vertretungsverhältnisses soll nun das Zeichen auf die ausländische Firma übertragen werden. Es fragt sich, ob auch hier für eine rechtswirksame Zeichenübertragung der Übergang des Geschäftsbetriebes des inländischen Vertreters auf die ausländische Firma erforderlich ist.

Die Problemstellung ist eng mit der Frage verknüpft, ob überhaupt ein formeller fiduziarischer Zeichenerwerb in dem Sinne möglich ist, daß das Zeichen materiell nicht dem eingetragenen Zeicheninhaber, sondern einem anderen zusteht. Insoweit nämlich ein solcher formeller fiduziarischer Zeichenerwerb anzuerkennen ist, entfällt bei einer Übertragung, genauer bei einer Umschreibung des Zeichens vom Treuhänder auf den Treugeber, wesensmäßig das Erfordernis eines Mitüberganges des Geschäftsbetriebes, da das Zeichen ohnehin zum Geschäftsbetrieb des materiellen Zeicheninhabers (Treugebers) gehört.

b) Die Stellungnahme von Rechtsprechung und Literatur zum fiduziarischen Erwerb von Zeichen und zur Übertragung dieser Zeichen

Die Stellungnahme der Rechtsprechung und Literatur zu dieser Frage ist uneinheitlich und schwankend.

In den Entscheidungen vom 6. 10. 1911[133] und 18. 6. 1920[134] stellte das Reichsgericht fest, ein Zeichen könne nur dem in der Rolle als Inhaber Eingetragenen zustehen, da es ja zur Kennzeichnung der Waren aus dessen Betrieb diene[135]. Auch *Rhenius*[136] verneint einen fiduziarischen Zeichenerwerb. Nach seiner Auffassung kann daher der Vertreter einer Firma, der deren Zeichen auf seinen Namen hat eintragen lassen, dieses Zeichen nicht ohne Mitübertragung seines eigenen Geschäftsbetriebes auf die von ihm vertretene Firma umschreiben lassen.

Das Patentamt lehnte in der Entscheidung vom 22. 9. 1898[137] einen fiduziarischen Zeichenerwerb durch einen Patentanwalt mit der Begründung ab, der Anwalt übe keinen eigenen Geschäftsbetrieb aus. Dieser Auffassung hat sich in der Literatur *Finger*[138] angeschlossen.

Das Landgericht Hamburg hat dagegen in der Entscheidung vom 17. 3. 1909[139] und das Oberlandesgericht Hamburg in der Entscheidung vom 20. 9. 1934[140] einen fiduziarischen Zeichenerwerb für zulässig angesehen; das Kammergericht in der

133 RG v. 6. 10. 1911 (Palmin), GRUR 1912, 68 (70).

134 RG v. 18. 6. 1920 (Antiformin), RGZ 100, 3 (6).

135 Vgl. auch RG v. 11. 3. 1921 (Simonsbrot), RGZ 101, 407.

136 § 7 Anm. 2.

137 RPA WZ-Abtlg. v. 22. 9. 1898, Blatt f. PMZ 1898, 260.

138 § 7 Anm. 3 a.

139 LG Hamburg v. 17. 3. 1909, MuW 1909/10, 173.

140 OLG Hamburg v. 20. 9. 1934 (Schinkolin), JW 1934, 3012 (3013).

Entscheidung vom 15. 5. 1920[141] sogar in einem Falle, in dem der Treuhänder keinen eigenen Geschäftsbetrieb besaß.

Auch das Reichsgericht hat in der späteren Entscheidung vom 7. 12. 1937[142] einen treuhänderischen Zeichenerwerb durch den Generalvertreter einer Herstellerfirma bejaht und demgemäß die nach Auflösung des Treuhandverhältnisses ohne Übertragung eines Geschäftsbetriebes erfolgte Übertragung des Zeichens auf die Herstellerfirma als rechtsgültig angesehen. Das Reichsgericht stellte hier in deutlicher Abkehr von seinen früheren Entscheidungen[143] fest, das Zeichen kehre mit der Übertragung auf die Herstellerfirma zu dem Betriebe zurück, dessen Erzeugnisse es in Wirklichkeit von jeher bezeichnet habe.

In der Literatur bejaht *Hagens*[144] die Möglichkeit eines fiduziarischen Zeichenerwerbs für einen anderen, mit dem der Erwerber in Geschäftsverbindung steht. Neuerdings hat sich *Heydt*[145] in einem ähnlichen Zusammenhang dafür ausgesprochen, im Sinne der Loslösung von einer formalistischen Würdigung des Warenzeichenrechtes auch den Begriff des Geschäftsbetriebes zu revidieren. Es könne Fälle geben, in denen es gerechtfertigt erscheine, den Geschäftsbetrieb des Lizenznehmers dem Lizenzgeber zuzurechnen, selbst wenn dieser keinen eigenen Geschäftsbetrieb unterhalte.

Wie dieser Überblick über die Rechtsprechung und Literatur zeigt, haben sich bisher noch keine klaren Grundsätze zu der Frage herausgebildet, wann ein echter fiduziarischer Zeichenerwerb und demgemäß eine spätere Übertragung (genauer: Umschreibung) des Zeichens vom Treuhänder auf den Treugeber ohne Mitübergang des Geschäftsbetriebes des Treuhänders möglich ist. Im folgenden soll daher die eigene Auffassung näher dargelegt werden.

c) Grundsätze für den fiduziarischen Zeichenerwerb

Nach § 1 WZG kann derjenige, der sich „in seinem Geschäftsbetrieb" zur Unterscheidung seiner Waren von den Waren anderer eines Warenzeichens bedienen will, dieses Zeichen zur Eintragung in die Zeichenrolle anmelden.
Daraus folgt zunächst, daß der Treuhänder einen eigenen Geschäftsbetrieb haben muß, wenn er auf seinen Namen ein Zeichen eintragen lassen will. Aus diesem Grunde kann ein Patentanwalt ein Zeichen nicht fiduziarisch für einen Mandanten erwerben.

Aus der genannten Gesetzesbestimmung läßt sich jedoch noch eine weitere Folgerung ziehen. Da das Wesen des Warenzeichens in der „Unterscheidung" der Waren des Zeicheninhabers „von den Waren anderer" besteht, setzt ein treuhänderischer

141 KG v. 15. 5. 1920 (Cellocoll), MuW 1920/21, 116 (117).

142 RG v. 7. 12. 1937 (Muratti), GRUR 1938, 356 (358/359).

143 RG v. 6. 10. 1911 (Palmin), GRUR 1912, 68 (70); RG v. 18. 6. 1920 (Antiformin), RGZ 100, 3 (6).

144 § 1 Anm. 7.

145 In seiner Anmerkung zur Entscheidung des BGH v. 5. 4. 1957, GRUR 1958, 81.

Zeichenerwerb voraus, daß in dem betreffenden Falle ausnahmsweise eine Unterscheidung der Waren des formell als Zeicheninhaber eingetragenen Treuhänders von den Waren des materiell am Zeichen berechtigten Treugebers nicht erforderlich ist.

Damit ein solcher Ausnahmefall gegeben ist, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:

In objektiver Hinsicht muß eine enge sachliche Beziehung zwischen den Waren des Treuhänders und denen des Treugebers bestehen. Diese Beziehung kann beispielsweise darin liegen, daß der Treuhänder die Waren vom Treugeber bezieht (Fall der Identität) oder daß er sie aufgrund einer vom Treugeber gewährten Lizenz nach dessen Anweisungen, Rezepten usw. herstellt.

In subjektiver Hinsicht setzt ein treuhänderischer Zeichenerwerb ein vorheriges Einverständnis zwischen Treugeber und Treuhänder über den fiduziarischen Rechtserwerb des letzteren voraus.

An dieser Voraussetzung fehlte es in den früher[146] erörterten Fällen, in denen Zeichen vom Händler auf den Hersteller und umgekehrt übertragen wurden. Diese Zeichen waren im Zeitpunkt ihrer Eintragung nur für den formell als Zeicheninhaber Eingetragenen bestimmt gewesen; der spätere Wille der Parteien, sie als fiduziarische Zeichen zu behandeln und demgemäß ohne Geschäftsbetrieb zu übertragen, vermochte an der einmal begründeten Rechtszuständigkeit nichts zu ändern.

Sind die drei genannten Voraussetzungen gegeben, d. h. ein Geschäftsbetrieb des Treuhänders, eine enge sachliche Beziehung zwischen den Waren von Treuhänder und Treugeber sowie ein vorheriges Einverständnis von Treuhänder und Treugeber, so liegt ein formeller fiduziarischer Zeichenerwerb des Treuhänders in dem Sinne vor, daß das sachliche Zeichenrecht dem Treugeber zusteht. In diesem Falle kann dann ohne Mitübergang des Geschäftsbetriebes des Treuhänders eine Umschreibung des Zeichens auf den Treugeber vorgenommen werden, ohne daß hierin eine Leerübertragung zu erblicken wäre.

---

[146] C V 2.

ABSCHNITT D

Die unmittelbaren Rechtsfolgen der Leerübertragung

Der vorhergehende Abschnitt (C) betraf den Tatbestand der Leerübertragung, d. h. die Abgrenzung der rechtlich unwirksamen Leerübertragung von der wirksamen Vollübertragung des Zeichenrechts. Die weitere Darstellung soll nun die Folgen der Leerübertragung aufzeigen. In diesem Abschnitt (D) werden zunächst die unmittelbaren Folgen der Leerübertragung erörtert; die beiden nächsten Abschnitte (E, F) beschäftigen sich dann mit dem weiteren Schicksal des Zeichenrechts nach der Leerübertragung sowie mit dem Innenverhältnis zwischen Veräußerer und Erwerber.

I. Die Auswirkung der Leerübertragung auf den Bestand des Zeichenrechts

1. Die Auffassung des Reichsgerichts

Von grundlegender Bedeutung für alle weiteren Rechtsfolgen ist die Frage, welche Auswirkung die Leerübertragung auf den Bestand des Zeichenrechts hat. Das Reichsgericht gab in ständiger Rechtsprechung auf diese Frage die Antwort: Ein Zeichen, das ohne den Geschäftsbetrieb übertragen wird, erlischt.

In der Entscheidung vom 15. 1. 1904[1] führte das Reichsgericht dazu aus, das Gesetz wolle den Handel mit Warenzeichen, die vom Geschäftsbetrieb losgelöst seien, verhindern, da andernfalls die Funktion des Zeichens, auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb hinzuweisen, gefährdet werde. Hieraus folge, daß bei Übertragung eines Warenzeichens ohne den zugehörigen Geschäftsbetrieb nicht nur die Übertragung selbst rechtsunwirksam sei, sondern das Zeichen überhaupt seine rechtliche Existenz verloren habe.

So wenig überzeugend diese von der Literatur[2] stark angegriffene Folgerung auch erscheinen mochte, hielt das Reichsgericht doch weiterhin an seiner Auffassung fest[3]. Es begründete später[4] das Erlöschen des Zeichenrechts durch die Leerübertragung noch damit, daß sich der bisherige Zeicheninhaber durch die Umschreibung öffentlich

---

1 RG v. 15. 1. 1904 (Venus), RGZ 56, 369 (371).

2 Vgl. D I 2.

3 RG v. 18. 6. 1920 (Antiformin), RGZ 100, 3 (6); RG v. 18. 9. 1931 (Platit), GRUR 1931, 1146 (1147).

4 RG v. 26. 3. 1935 (Aeskulap), RGZ 147, 332 (335).

von dem Zeichen losgesagt und der Nachfolger das Zeichen mangels eines rechtswirksamen Überganges nicht erworben habe.

Allen Versuchen, das leerübertragene Zeichen irgendwie vor dem Erlöschen zu retten, stellte sich das Reichsgericht entschieden entgegen. So lehnte es insbesondere eine Umdeutung der Leerübertragung in einen originären Erwerb desjenigen, auf den das Zeichen umgeschrieben wurde, ausdrücklich ab[5], da die Begründung eines neuen Zeichenrechts durch erstmalige Eintragung und der Übergang eines bereits vorhandenen Zeichens auf einen anderen zwei grundverschiedene Akte mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Wirkungen seien. Wollte man eine rechtlich unwirksame Übertragung als Neueintragung des Zeichens für den Erwerber behandeln, so würde nach Ansicht des Reichsgerichts die für eine Neueintragung vorgeschriebene Prüfung in unzulässiger Weise umgangen[6].

Erst in den Entscheidungen vom 26. 3. 1935[7] und 11. 12. 1936[8] meldete das Reichsgericht gewisse Zweifel an seiner bisherigen strengen Rechtsprechung an. Es ließ jedoch die Frage dahingestellt, ob nicht die Annahme genüge, daß bei gesetzwidriger Übertragung ohne den Geschäftsbetrieb lediglich ein nichtiges und damit wirkungsloses, den Bestand des Zeichens nicht berührendes Rechtsgeschäft vorgenommen werde. Der Grund für die Zweifel an seiner Rechtsprechung, die das Reichsgericht in diesen beiden Entscheidungen zu erkennen gab, lag in der am 5. 5. 1936 erfolgten Gesetzesänderung, durch die dem bisherigen § 7 Abs. 1 WbzG, dessen Satz 2 lautete

> *„Das Recht kann jedoch nur mit dem Geschäftsbetriebe, zu welchem das Zeichen gehört, auf einen anderen übergehen"*,

im neuen § 8 Abs. 1 WZG ein weiterer Satz angefügt wurde:

> *„Eine Vereinbarung, die eine andere Übertragung zum Gegenstand hat, ist unwirksam."*

Durch diese Bestimmung sollte zum Ausdruck gebracht werden, daß eine dem Satz 2 zuwiderlaufende Vereinbarung keine Wirkung äußert. Das Zeichenrecht sollte also nicht erlöschen, sondern beim bisherigen Inhaber verbleiben[9]. Trotzdem gab das Reichsgericht auch in der letzten Entscheidung[10], in der es dieses Problem berührte, seine bisherige Rechtsprechung nicht ausdrücklich auf. Die Frage der Auswirkung der Leerübertragung auf den Bestand des Zeichenrechts blieb vielmehr dahingestellt.

---

5 RG v. 18. 6. 1920 (Antiformin), RGZ 100, 3 (6); RG v. 20. 12. 1927 (Alka), GRUR 1928, 215 (217); RG v. 17. 4. 1928 (Zwillingsmarke), GRUR 1928, 592 (593).

6 Dieses Argument erscheint allerdings nicht sehr stichhaltig, da das leerübertragene Zeichen ja bereits bei seiner Eintragung auf absolute Schutzfähigkeit, hinreichende Bestimmtheit der Waren und die sonstigen Eintragungsvoraussetzungen geprüft worden ist.

7 RG v. 26. 3. 1935 (Aeskulap), RGZ 147, 332 (336).

8 RG v. 11. 12. 1936 (Fortissimus), GRUR 1937, 813 (817).

9 Amtliche Begründung zu den Gesetzen über den Gewerblichen Rechtsschutz v. 5. 5. 1936, Blatt f. PMZ 1936, 103 (121).

10 RG v. 14. 12. 1942 (Valenciade), GRUR 1943, 131 (134).

2. Die Stellungnahme der Literatur

Die strenge Auffassung des Reichsgerichts wurde in der Literatur meist lediglich registriert[11]. Nur wenige Schriftsteller[12] billigten ausdrücklich die vom Reichsgericht gezogene Folgerung oder bemühten sich um eine tiefere Begründung dieser Rechtsprechung. So vertrat beispielsweise *Kohler*[13] den Standpunkt, eine Übertragung des Zeichens ohne den Geschäftsbetrieb würde das Zeichen „ins Leere setzen" und könnte daher nur als Verzicht auf das Zeichen gedeutet werden.

Überwiegend wurde jedoch in der Literatur die Auffassung des Reichsgerichts entschieden abgelehnt[14]. Insbesondere *Bussmann*[15] machte geltend, die vom Reichsgericht gezogene Folgerung, das leerübertragene Zeichen sei erloschen, stelle eine Bestrafung dar, zu der das Reichsgericht eine Berechtigung aus dem Sinn des § 7 WbzG aF. herleiten wolle, obwohl die Gerichte nicht dazu da seien, um entgegen allgemeinen Rechtsgrundsätzen in Zivilsachen wirtschaftliche Strafen zu verhängen[16].

Die Berliner Warenzeichentagung 1929 gelangte nach eingehender Diskussion der Frage zu der Forderung, die Übertragung des Warenzeichens ohne den zugehörigen Geschäftsbetrieb solle nicht das Erlöschen des Zeichens bewirken, sondern nur die Ungültigkeit der Übertragung zur Folge haben[17].

Die Änderung im Gesetz vom 5. 5. 1936 trug diesen Wünschen Rechnung[18]. Sie war in rechtspolitischer Hinsicht nicht nur deshalb zu begrüßen, weil dadurch wirtschaftliche Werte erhalten werden, sondern weil in vielen Fällen, in denen das Gericht die übertragenen Teile des Geschäftsbetriebes nicht für ausreichend erachtete, die Parteien gar keinen Verstoß gegen § 8 WZG beabsichtigt hatten[19].

3. Die Auffassung des Bundesgerichtshofs

In der Rechtsprechung erfolgte die durch die Gesetzesänderung von 1936 vorgezeichnete Wendung mit dem grundlegenden Urteil des Bundesgerichtshofs vom 9. 5. 1952[20]. In dieser Entscheidung lehnte der Bundesgerichtshof die unter dem früheren Recht aus

---

11 Vgl. etwa SELIGSOHN § 7 Anm. 3, FREUND § 7 III, HAGENS § 7 Anm. 5.

12 RHENIUS § 7 Anm. 2; KOHLER § 34 VI.

13 § 34 VI.

14 PINZGER § 8 Anm. 14, 17; § 11 Anm. 6, 12; OSTERRIETH S. 347 Fußn. 2; BUSSMANN, MuW 1927/28, 520 (521); Name S. 110; HEINEMANN, GRUR 1929, 42 (48); Verhandlungsberichte der Warenzeichentagung Berlin 26./27. 4. 1929, GRUR 1929, 739 (826).

15 MuW 1927/28, 520 (521).

16 Gegen diese durch das Schlagwort von der Unterbindung des Zeichenhandels nicht gerechtfertigte „Wirtschaftsstrafe" neuerdings auch BAUMBACH-HEFERMEHL § 8 WZG Anm. 13.

17 GRUR 1929, 739 (826). Der Vorschlag der Berliner Warenzeichentagung ging weiter dahin, die Unwirksamkeit der Leerübertragung solle nach Ablauf von 5 Jahren seit der Übertragung nicht mehr geltend gemacht werden können.

18 Vgl. die amtliche Begründung Blatt f. PMZ 1936, 103 (123).

19 BUSSMANN, Name S. 110.

20 BGH v. 9. 5. 1952 (Lockwell), BGHZ 6, 137 = Blatt f. PMZ 1952, 374 (376).

der Leerübertragung gezogene Folgerung des Erlöschens des Zeichens ausdrücklich ab und betrachtete den Veräußerer des leerübertragenen Zeichens weiterhin als berechtigten Träger des sachlichen Zeichenrechts.

Der Bundesgerichtshof hat dieses wichtige Ergebnis gedanklich allerdings auf einem Wege gewonnen, der meines Erachtens unhaltbar ist. Die entscheidende Textstelle der Begründung lautet:

> *„Die Folgerung, die unter dem früheren Recht gezogen wurde, daß das Zeichen bei der Trennung vom Geschäftsbetrieb, wenn es zum Leerzeichen geworden war, erlösche, ist im Gesetz nicht ausgesprochen. Solange die Löschung des Zeichens nicht herbeigeführt ist, z. B. auf Klage aus* § 11 *Abs.* 1 *Ziff.* 2 *WZG, bleibt das Warenzeichen formell bestehen, freilich mit dem Mangel der inneren Rechtsunwirksamkeit als Folge der Trennung vom Betrieb, so daß die Eintragung in der Zeichenrolle nur noch formale Bedeutung besitzt. Obwohl das Gesetz zum Schutz der Allgemeinheit jedermann die Möglichkeit gegeben hat, die Löschung des Warenzeichens herbeizuführen, bleibt das Zeichen selbst trotz Veräußerung des Betriebes beim ursprünglichen Erwerber. Das gleiche muß auch dann gelten, wenn das Warenzeichen allein veräußert wurde, der Betrieb aber in der Hand des Veräußerers verblieb. In entsprechendem Gedankengang müssen im vorliegenden Fall bei rechtsunwirksamer Übertragung die Erstkläger weiterhin als berechtigte Träger des Warenzeichenrechts in der erörterten Gestaltung betrachtet werden.“*

Die Begründung geht somit vom umgekehrten Fall aus, in dem der Geschäftsbetrieb übertragen und das Zeichen zurückbehalten wird. Zutreffend führt der Bundesgerichtshof dazu aus, das zurückbehaltene Zeichen sei hier mit dem Mangel der inneren Rechtsunwirksamkeit behaftet. Das sachliche Zeichenrecht ist in diesem Falle tatsächlich erloschen; vorhanden ist nur noch ein formales Scheinrecht.

Wenn es jedoch dann in der Begründung weiter heißt, *„das Zeichen verbleibe trotz Veräußerung des Betriebes beim ursprünglichen Erwerber“*, so ist diese Wendung nicht nur wegen des Ausdruckes „ursprünglicher Erwerber“ mißverständlich — gemeint ist offenbar der noch in der Rolle eingetragene Inhaber des Scheinrechts —, sondern die genannte Formulierung ist auch unzutreffend, weil das sachliche Zeichenrecht bei Veräußerung des Betriebes unter Zurückbehaltung des Zeichens gerade nicht beim Veräußerer zurückbleibt, sondern erlischt.

Auch der weitere Gedankengang der Begründung, *„das gleiche“* müsse auch dann gelten, wenn das Warenzeichen allein veräußert werde, der Betrieb aber in der Hand des Veräußerers verbleibe, ist unrichtig. Bei Leerübertragung des Warenzeichens erlischt nämlich das sachliche Zeichenrecht (im Unterschied zum obigen Fall der Zurückbehaltung des Zeichens bei Betriebsveräußerung) gerade nicht und eine Löschungsklage gegen den in der Rolle eingetragenen Erwerber lehnt der Bundesgerichtshof gleichfalls ab, wie das Urteil in der weiteren Begründung zeigt. Also gilt bei Leerübertragung des Zeichens durchaus nicht *„das gleiche“* wie im umgekehrten Falle der Übertragung des Betriebes unter Zurückbehaltung des Zeichens.

So wenig die widersprüchliche Begründung auch befriedigt, so ist es doch zu begrüßen, daß mit dieser Entscheidung die in der Frage der Leerübertragung starre Rechtsprechung des Reichsgerichts überwunden ist. Die neuere Literatur hat sich daher fast ausnahmslos dem Standpunkt des Bundesgerichtshofs angeschlossen[21].

Die Darlegungen in den folgenden Abschnitten werden im übrigen zeigen, daß es der vom Reichsgericht verhängten „Wirtschaftsstrafe" (Erlöschen des sachlichen Zeichenrechts) bei Leerübertragung eines Warenzeichens tatsächlich gar nicht bedarf, um dem in § 8 WZG ausgesprochenen Verbot der Leerübertragung einen hinreichenden Nachdruck zu verleihen.

4. Einbrüche in den neuen Rechtsgrundsatz

Eine neuere Entscheidung des Landgerichts Hamburg[22] zeigt jedoch einen gewissen Einbruch in den mit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 9. 5. 1952[23] gewonnenen Rechtsgrundsatz. Das Gericht hatte über eine auf § 11 Abs. 1 Ziff. 1 WZG gestützte Löschungsklage gegen den Erwerber des leerübertragenen Zeichens zu entscheiden. Es gab dieser Klage mit folgender Begründung statt:

> *„Hier ist — anders als im Falle Lockwell, wo der Veräußerer als Erstkläger selbst Rechte geltend machte — nicht ersichtlich, daß der Veräußerer des Zeichens überhaupt noch gewillt ist, das Zeichen zu verwenden. Der Veräußerer war sich über die möglichen Rechtsfolgen der Übertragung eines Zeichens ohne den dazugehörigen Geschäftsbetrieb durchaus bewußt. Wenn er trotzdem eine Leerübertragung durchführte, ohne gleichzeitig sich zu sichern, daß das Zeichen im Falle eines Angriffes gegen seinen Bestand zurückübertragen werden mußte, so gibt er damit zu erkennen, daß ihm selbst an der Beibehaltung des Zeichens nichts mehr liegt. Unter diesen Umständen hält das Gericht die von der Klägerin ausgesprochene Vermutung, die Übertragung komme einer Aufgabe des Zeichens durch den tatsächlich materiell Berechtigten gleich, in diesem Falle für begründet."*

Die Entscheidung war zwar im Ergebnis richtig, da das leerübertragene Zeichen — wie im einzelnen später[24] dargelegt wird — aus außerzeichenrechtlichen Gründen zu löschen war. Die vom Gericht gewählte Begründung überzeugt jedoch nicht.

Ob der Veräußerer das leerübertragene Zeichen weiter verwenden will oder nicht, kann die Auswirkung der Leerübertragung auf den rechtlichen Bestand des sachlichen Zeichenrechts nicht beeinflussen, denn ein fehlender Benutzungswille macht ein Zeichen nicht unbedingt rechtsunwirksam (Defensivzeichen!). Noch weniger kann die rechtliche Wirkung der Leerübertragung auf den Bestand des Zeichenrechts davon abhängen, ob der Veräußerer später (!) versucht, Rechte aus dem leerübertragenen Zeichen

---

21 BAUMBACH-HEFERMEHL § 8 WZG Anm. 13; BUSSE § 8 Anm. 4; TETZNER § 8 WZG Anm. 14. Noch weitergehend dagegen REIMER Kap. 34 Anm. 2.

22 LG Hamburg v. 7. 1. 1954 (Mohra), GRUR 1955, 591.

23 BGH v. 9. 5. 1952 (Lockwell), BGHZ 6, 137 = Blatt f. PMZ 1952, 374 (376).

24 D II 2 c.

geltend zu machen. Hierzu ist er im übrigen als nicht eingetragener Zeicheninhaber auch gar nicht in der Lage[25].

Ob sich ferner der Veräußerer durch eine ausdrückliche Rückumschreibungsklausel sichert oder ob er sich mit dem ihm zustehenden Berichtigungs- bzw. Wiedereintragungsanspruch[26] begnügt, muß ihm überlassen bleiben. Aus der Nichtaufnahme einer solchen Klausel in den Veräußerungsvertrag kann jedenfalls kein Aufgabewille gefolgert werden.

Die Leerübertragung in eine Aufgabe des Zeichenrechts umzudeuten, ist im übrigen auch deshalb nicht möglich, weil eine solche Aufgabe — von der Nichtverlängerung abgesehen — nur durch einen gegenüber dem Patentamt zu erklärenden ausdrücklichen Verzicht erfolgen kann, der jedoch in der Umschreibungsbewilligung des Veräußerers kaum zu erblicken ist. Die Begründung des Landgerichts kommt insoweit der alten Formel des Reichsgerichts von der durch die Umschreibung des leerübertragenen Zeichens bewirkten „öffentlichen Lossagung vom Zeichenrecht" nahe. Eine Umdeutung der Übertragungserklärung des Veräußerers in einen Verzicht wäre zudem, wie *Baumbach-Hefermehl*[27] zutreffend betont, regelmäßig eine durch nichts gerechtfertigte Unterstellung.

Die vom Landgericht Hamburg für seine im Ergebnis richtige Entscheidung gewählte Begründung ist daher abzulehnen, da sie sich — noch dazu mit einer höchst zweifelhaften Auslegung des Willens des Veräußerers — über den Wortlaut des § 8 WZG hinwegsetzt: Nicht das Warenzeichen erlischt, sondern die Leerübertragung ist unwirksam! Die rechtspolitisch erwünschte Löschungsklage gegen den Erwerber zur Beseitigung des unrichtigen Rolleneintrages läßt sich, wie noch dargelegt wird[28], auch auf andere Weise begründen.

Als Ergebnis ist somit festzuhalten: Die Leerübertragung berührt den sachlichen Bestand des Warenzeichens nicht; das Zeichenrecht bleibt vielmehr beim Veräußerer. Durch die Umschreibung des Zeichens auf den Erwerber wird lediglich die Rolle unrichtig.

5. Ausnahme bei Teilübertragung

Von dem vorstehend dargelegten Grundsatz gibt es jedoch eine wichtige Ausnahme. Es kommt gelegentlich vor, daß der Inhaber eines Warenzeichens sein Zeichen zusammen mit einem wesentlichen Teil des Geschäftsbetriebes an einen Erwerber veräußert, während er gleichzeitig den weiteren, ebenfalls wesentlichen Teil des Betriebes zurückbehält. Ein solcher Fall liegt insbesondere dann vor, wenn ein Zeichen für die Waren a und b eingetragen ist und der Veräußerer des Zeichens lediglich den zu den Waren a gehörenden Teil des Geschäftsbetriebes auf den Erwerber überträgt.

---

[25] Vgl. D III 1.

[26] Vgl. F I.

[27] § 8 WZG Anm. 13; anderer Meinung dagegen KOHLER § 34 VI.

[28] Vgl. D II 2 c.

Da sich eine derartige Veräußerung auch nicht als eine Teilübertragung des Zeichens hinsichtlich der Waren a aufrechterhalten läßt[29], liegt eine Leerübertragung vor: der Erwerber hat das Zeichen nicht erlangt, da auf ihn nicht der gesamte zum Zeichen gehörende Geschäftsbetrieb übertragen wurde. Es fragt sich nun jedoch, ob auch bei einer solchen Teilübertragung des Geschäftsbetriebes das sachliche Zeichenrecht in vollem Umfange beim Veräußerer zurückbleibt.

Wird der Geschäftsbetrieb hinsichtlich einzelner Waren, für die ein Zeichen eingetragen ist, aufgegeben, so wird das Zeichen insoweit gemäß § 11 Abs. 1 Ziff. 2 WZG löschungsreif[30]. Da ferner nach § 15 Abs. 2 WZG bei einer Löschung des Zeichens Rechte aus der Eintragung für die Zeit nicht mehr geltend gemacht werden können, in der bereits ein Rechtsgrund für die Löschung (bzw. Teillöschung) vorlag, erlischt das Zeichenrecht für die Waren des aufgegebenen Geschäftsbetriebes materiell bereits im Zeitpunkt der endgültigen Aufgabe, mag auch die formelle Löschung (bzw. Teillöschung) erst später nachfolgen.

Diese Grundsätze sind nun sinngemäß auch auf den Fall anzuwenden, in dem der Veräußerer sein für die Waren a und b eingetragenes Zeichen nur mit dem zu den Waren a gehörenden Teil des Geschäftsbetriebes auf den Erwerber überträgt. Da der Veräußerer hinsichtlich der Waren a seinen Geschäftsbetrieb aufgegeben hat, erlischt das Zeichenrecht insoweit[31]. Für die Waren b verbleibt es ihm dagegen entsprechend dem oben[32] dargelegten Grundsatz.

II. Die Rechtsstellung des Erwerbers

Im folgenden ist nunmehr die Rechtsstellung des Erwerbers näher darzulegen. Die beiden Hauptfragen gehen dahin, inwieweit der Erwerber aus seiner Eintragung als Zeicheninhaber Rechte herleiten kann (aktive Rechtsstellung) und ob er aufgrund der Leerübertragung irgendwelchen Klagen Dritter ausgesetzt ist (passive Rechtsstellung).

1. Die aktive Rechtsstellung des Erwerbers

Zwei Fälle sind hier in Betracht zu ziehen:

die Rechtsstellung des Erwerbers im Widerspruchsverfahren vor dem Patentamt, wenn er aufgrund des leerübertragenen Zeichens nach § 5 Abs. 4 WZG die Eintragung eines jüngeren Zeichens zu verhindern sucht, und

die Rechtsstellung des Erwerbers im Verletzungsstreit vor dem ordentlichen Gericht, wenn er einen Dritten nach § 24 WZG wegen angeblicher Verletzung des leerübertragenen Zeichens auf Unterlassung und Schadensersatz in Anspruch nimmt.

---

29 Zur Unzulässigkeit einer Teilübertragung nach Waren vgl. C III 2.

30 Vgl. BAUMBACH-HEFERMEHL § 11 WZG Anm. 17.

31 Vgl. hierzu auch RG v. 9. 7. 1926 (Axa), RGZ 114, 276 (279).

32 D I 3, 4.

a) Die aktive Rechtsstellung des Erwerbers im Widerspruchsverfahren vor dem Patentamt

Der Erwerber, der aufgrund des leerübertragenen Zeichens Widerspruch gegen eine jüngere Anmeldung erhebt, ist in Wahrheit nicht Inhaber des sachlichen Zeichenrechts. Es fragt sich daher, ob der Anmelder des jüngeren Zeichens ihm dies entgegenhalten und den Widerspruch hierdurch beseitigen kann.

Dies ist jedoch zu verneinen. Das Anmeldeverfahren vor dem Patentamt ist seiner ganzen Struktur nach für derartige Erörterungen nicht geeignet. Ein Einwand des Anmelders gegen die Rechtsbeständigkeit des Widerspruchszeichens ist daher unzulässig[33]. Der Anmelder kann somit im Widerspruchsverfahren nicht geltend machen, das Widerspruchszeichen sei löschungsreif[34]. Statt dieses unzulässigen Einwandes steht dem Anmelder in solchen Fällen grundsätzlich die Löschungsklage des § 11 WZG oder die Löschungsanregung nach § 10 WZG zur Verfügung. Im Falle der Leerübertragung kommt allerdings, wie schon vorweg bemerkt sei, nur eine außerzeichenrechtliche Löschungsklage in Betracht[35].

Fraglich könnte jedoch sein, ob nicht das Widerspruchsverfahren zumindest auszusetzen ist, falls der Anmelder bereits Klage gegen den Erwerber auf Löschung des leerübertragenen Zeichens erhoben hat. An sich ist das Widerspruchsverfahren beim Schweben eines Löschungsstreites grundsätzlich auszusetzen, falls die Löschung des Widerspruchszeichens wahrscheinlich ist. Denn es gehört zur Amtspflicht des Patentamts zu vermeiden, daß durch offensichtliche Scheinrechte die Interessen des Anmelders, ein Zeichen mit der Anmeldepriorität zu erlangen, beeinträchtigt werden. Der Hinweis, der Anmelder besitze die Möglichkeit der Eintragungsbewilligungsklage nach § 6 Abs. 2 WZG, vermag in diesen Fällen offensichtlicher Löschungsreife des Widerspruchszeichens die Verkümmerung der Rechtsbehelfe des Anmelders kaum zu rechtfertigen, zumal der Weg der Eintragungsbewilligungsklage umständlich und teuer ist[36].

Handelt es sich jedoch um ein leerübertragenes Widerspruchszeichen, so wird die Löschungsreife dieses Zeichens nur in den seltensten Fällen für das Patentamt offensichtlich sein; eine Aussetzung des Widerspruchsverfahrens kommt daher hier nur ausnahmsweise in Betracht.

Im Verfahren vor dem Patentamt wird deshalb der Erwerber mit seinem auf das leerübertragene Zeichen gestützten Widerspruch regelmäßig zunächst durchdringen (Verwechselbarkeit der Zeichen und Warengleichartigkeit vorausgesetzt). Der abgewiesene Anmelder kann jedoch mit Erfolg eine Eintragungsbewilligungsklage erheben[37].

---

33 BUSSE § 5 Anm. 7 B.

34 PA v. 11. 10. 1954, Mitt. 1954, 46; PA v. 3. 2. 1955, Mitt. 1955, 117 (118).

35 Vgl. dazu im einzelnen D II 2 c.

36 TETZNER § 5 WZG Anm. 40.

37 Vgl. D II 2 d.

b) Die aktive Rechtsstellung des Erwerbers im Verletzungsstreit vor dem ordentlichen Gericht

Nimmt der Erwerber einen Dritten wegen angeblicher Verletzung des leerübertragenen Zeichens in Anspruch, so sind für seine aktive Rechtsstellung praktisch drei Fragen wichtig:

Wer trägt die Beweislast für das Vorliegen bzw. Nichtvorliegen einer Leerübertragung?

Inwieweit ist der Erwerber bei der Geltendmachung seines Scheinrechts Einwendungen des Dritten ausgesetzt?

Kann der Erwerber irgendwelche Ansprüche geltend machen, die dem Veräußerer zustehen oder die ihm der Veräußerer stillschweigend abgetreten hat?

aa) Die Beweislast für die Übertragung des Geschäftsbetriebes

Werden im Verletzungsprozeß Rechte aus einem Warenzeichen hergeleitet, das schon einmal in der Zeichenrolle umgeschrieben wurde, so macht der Beklagte in der Regel geltend, dieser Umschreibung habe eine Leerübertragung zugrunde gelegen, der Kläger besitze also keine Rechte an dem Zeichen. Es erhebt sich dann die praktisch bedeutsame Frage, wem die Beweislast dafür obliegt, daß tatsächlich eine Übertragung des Geschäftsbetriebes und damit ein rechtswirksamer Übergang des Warenzeichens erfolgt bzw. nicht erfolgt ist[38].

Grundsätzlich trägt jede Partei die Beweislast für das Vorhandensein aller Voraussetzungen derjenigen Normen, ohne deren Anwendung ihr Prozeßbegehren keinen Erfolg haben kann, kurz: für die Voraussetzungen der ihr günstigen Normen[39].

Im Verletzungsstreit muß der Kläger daher beweisen, daß ihm das geltend gemachte Warenzeichenrecht tatsächlich zusteht. Dieser Beweis ist jedenfalls noch nicht dann erbracht, wenn der Kläger seine Eintragung in der Warenzeichenrolle als Inhaber nachweist, denn trotz dieser Eintragung kann ein Dritter Träger des sachlichen Zeichenrechts sein, wie gerade der Fall der Leerübertragung zeigt. Es fragt sich jedoch, ob die Rolleneintragung nach den Grundsätzen des sogenannten prima-facie-Beweises zumindest eine tatsächliche Vermutung für den als Inhaber des Zeichens eingetragenen Kläger begründet, so daß es dann dem Beklagten obliegt, diese Vermutung durch glaubhafte Darlegung des Gegenteils wenigstens zu erschüttern.

Das Reichsgericht lehnte es zunächst in mehreren Entscheidungen[40] ausdrücklich ab, der Eintragung in der Zeichenrolle eine auch nur formale Beweiskraft

38 Zur Frage der Akteneinsicht in die patentamtlichen Umschreibungsunterlagen vgl. MIOSGA, Mitt. 1961, 61 (66/67). Meist wird sich allerdings aus diesen Unterlagen nichts Wesentliches über den für die Rechtslage entscheidenden Vorgang der Übertragung des Geschäftsbetriebes entnehmen lassen.

39 ROSENBERG § 114 I 2.

40 RG v. 1. 10. 1912 (Magnolia), RGZ 80, 124 (128); RG v. 20. 12. 1927 (Alka), GRUR 1928, 215 (216); RG v. 17. 4. 1928 (Zwillingsmarke), GRUR 1928, 592 (593).

zuzuerkennen, da die Umschreibung keine Gewähr für eine rechtswirksame Übertragung des Warenzeichens mit dem Geschäftsbetrieb biete.

In der Entscheidung vom 14. 12. 1942[41] schränkte das Reichsgericht seine Auffassung zwar etwas ein, indem es feststellte, es werde gegebenenfalls zu prüfen sein, ob die Umschreibung nicht zumindest dann eine tatsächliche Vermutung für die Rechtmäßigkeit des Erwerbs begründe, wenn der als Inhaber Eingetragene das Zeichen jahrelang unangefochten benutzt habe.
In der späteren Entscheidung vom 8. 7. 1943[42] findet sich jedoch diese Einschränkung nicht mehr. Das Reichsgericht betont hier vielmehr, daß bei einer tatsächlichen Übertragung des Geschäftsbetriebes dem Kläger der Nachweis dieser Übertragung auch zuzumuten sei, da die Unterlagen hierüber ihm an erster Stelle zur Verfügung stehen müßten, während der gegenteilige Nachweis für den Beklagten wesentlich schwieriger sei.

In der Nachkriegsrechtsprechung hat sich das Landgericht Düsseldorf in der Entscheidung vom 28. 10. 1954[43] mit dieser Frage auseinandergesetzt und dabei den Standpunkt eingenommen, die Umschreibung des Zeichens in der Rolle begründe mindestens dann eine tatsächliche Vermutung für die Rechtmäßigkeit des Erwerbs, wenn die Umschreibung bereits Jahre zurückliege und nicht auf Widerspruch gestoßen sei. Dieser Auffassung hat sich in der Literatur *Baumbach-Hefermehl*[44] angeschlossen, freilich mit der Einschränkung, daß dann, wenn der Erwerber nichts zur Aufklärung beitrage, obwohl sie ihm mühelos möglich sei, das Gericht hieraus seine Schlüsse ziehen könne.

Den von der früheren Rechtsprechung des Reichsgerichts vertretenen Standpunkt verteidigt dagegen *Tetzner*[45] unter Ablehnung der oben zitierten Ausführungen in der Entscheidung des Reichsgerichts vom 14. 12. 1942[46]. *Tetzner* hält den Hinweis des Reichsgerichts auf die Beweisschwierigkeiten des Zeichenerwerbers für wenig überzeugend; ein Geschäftsmann müsse doch beweisen können, was er erworben habe. Umgekehrt bürde man dem Gegner den Beweis von Negativa auf, wenn er das Vorliegen einer Leerübertragung nachweisen müsse. Mit dieser „probatio diabolica" würde die Vorschrift des § 8 WZG tatsächlich weitgehend ausgehöhlt.

Nach meinem Dafürhalten kann die Frage nicht für alle Fälle einheitlich in dem einen oder anderen Sinne entschieden werden. Man wird vielmehr differenzieren müssen:

Bestreitet der Beklagte die Übertragung des Geschäftsbetriebes auf den Kläger, so ist es letzterem sicher zuzumuten, den Nachweis für diese Übertragung zu

41 RG v. 14. 12. 1942 (Valenciade), GRUR 1943, 131 (132).

42 RG v. 8. 7. 1943 (Orfa), GRUR 1943, 298 (299).

43 LG Düsseldorf v. 28. 10. 1954, GRUR 1956, 327.

44 § 11 WZG Anm. 20.

45 § 8 WZG Anm. 20.

46 RG v. 14. 12. 1942 (Valenciade), GRUR 1943, 131 (132).

führen, mag sie auch lange Zeit zurückliegen. Die bloße Tatsache, daß der Kläger das Zeichen in der Zwischenzeit unangefochten benutzt hat, kann ihn von diesem Nachweis nicht entbinden[47].

Ganz anders liegt jedoch der bisher noch nicht in die Erörterung einbezogene, in der Praxis dagegen häufige Fall, daß das Zeichen durch mehr als zwei Hände gegangen ist und der Beklagte eine Leerübertragung behauptet, an der der jetzt als Zeicheninhaber eingetragene Kläger sicher nicht beteiligt war, sondern die sich möglicherweise zwischen seinen Rechtsvorgängern abgespielt hat. Auch hier könnte der Kläger bei tatsächlichem Vorliegen einer Leerübertragung keine Rechte aus dem Zeichen geltend machen, da ein Glied in der Übertragungskette fehlt, das Zeichenrecht somit auf ihn nicht übergegangen ist. Es erscheint jedoch unter diesen Umständen kaum vertretbar, dem Kläger den Beweis zuzumuten, daß auch der betreffende Rechtsvorgänger den zum Zeichen gehörenden Geschäftsbetrieb erworben hat. Die maßgebenden Unterlagen werden dem Kläger nur in den seltensten Fällen zur Verfügung stehen und sich häufig auch nicht mehr beschaffen lassen. In diesem Falle — aber auch nur hier — wird man daher eine tatsächliche Vermutung für das Bestehen des sachlichen Zeichenrechts beim Kläger annehmen können. Es obliegt dann dem Beklagten nachzuweisen, daß zwischen irgendwelchen Rechtsvorgängern des Klägers eine Leerübertragung stattgefunden hat.

In diesen Zusammenhang gehört schließlich noch die Frage, ob sich etwa eine im Streitfalle vom Beklagten zu widerlegende tatsächliche Vermutung für eine rechtswirksame Übertragung des Zeichens auf den Kläger daraus ergibt, daß seinerzeit mit dem Warenzeichen auch die Firma vom Veräußerer auf den Erwerber (Kläger) umgeschrieben wurde[48]. Hierbei ist nun zwar zu berücksichtigen, daß auch eine Firma gemäß §§ 22, 23 HGB rechtswirksam nur zusammen mit dem Handelsgeschäft übertragen werden kann. Trotzdem läßt sich aus der bloßen Umschreibung einer Firma im Handelsregister nichts für den Übergang des Geschäftsbetriebes folgern, da der Registerrichter bei der Umschreibung der Firma in aller Regel nicht prüft, ob das Handelsgeschäft auf den Erwerber der Firma übergegangen ist.

Bei der Beurteilung der Übertragung des zu einem Warenzeichen gehörenden Geschäftsbetriebes ist somit eine etwaige Umschreibung der Firma außer Betracht zu lassen, ebenso wie umgekehrt die Umschreibung eines Warenzeichens in der Zeichenrolle keinen Schluß auf einen für die Übertragung der Firma erforderlichen Übergang des Handelsgeschäftes zuläßt[49]. Durch eine gleichzeitige

47 Hinsichtlich des Umfanges der dem Erwerber obliegenden Beweislast, insbesondere der Pflicht zur Darlegung der einzelnen übergegangenen gegenständlichen Vermögensbestandteile, vgl. oben C I 4.

48 Für eine solche Vermutung SELIGSOHN § 7 Anm. 3, BAUMBACH-HEFERMEHL § 8 WZG Anm. 9.

49 Demgegenüber billigte es das Reichsgericht in der Entscheidung vom 11. 5. 1942, RGZ 169, 133 (137), daß das Berufungsgericht unter anderem aus der Übernahme (genauer: der Umschreibung) des Warenzeichens einen Schluß auf die Übertragung des Handelsgeschäftes gezogen hatte. Diese Auffassung ist jedoch im Hinblick auf die deklaratorische Natur der im übrigen auch ohne nähere Prüfung erfolgenden Umschreibung eines Warenzeichens in der Zeichenrolle nicht haltbar.

Umschreibung der Firma ändert sich daher nichts an der oben dargestellten Beweislastverteilung.

bb) Arglisteinrede des Beklagten?

Ausgehend von der Erwägung, daß das Warenzeichenrecht einen Ausschnitt aus dem allgemeinen Wettbewerbsrecht darstellt, entwickelte das Reichsgericht in seiner Rechtsprechung nach dem ersten Weltkrieg den Grundsatz, daß neben den Vorschriften des Warenzeichengesetzes ergänzend § 826 BGB und die Bestimmungen des UWG stehen und das formale Zeichenrecht daher nur innerhalb der Grenzen ausgeübt werden darf, die das Recht höherer Ordnung setzt, insbesondere nur innerhalb der Grenzen des lauteren Wettbewerbs und der guten Sitten[50].

In sinngemäßer Anwendung dieses Grundsatzes hielt das Reichsgericht in der Entscheidung vom 26. 3. 1935[51] über die auf ein leerübertragenes Zeichen gestützte Klage eines Pseudoerwerbers den Beklagten für befugt, den Mißbrauch des formalen Zeichenrechts durch den Kläger auch im Wege der „Arglisteinrede wegen mißbräuchlicher Rechtsausübung oder auch letzten Endes wegen Verstoßes gegen die Grundsätze von Treu und Glauben" geltend zu machen[52].

Tatsächlich bedarf hier jedoch der Beklagte gar keiner Arglisteinrede. Dieser Rechtsbehelf erfaßt nach heute überwiegender Auffassung[53] die Fälle, in denen die Ausübung eines an sich bestehenden Rechts unzulässig ist. Der Erwerber eines leerübertragenen Zeichens besitzt jedoch überhaupt kein sachliches Zeichenrecht. Die bloße Eintragung in der Zeichenrolle stellt kein Recht dar; sie vermag im Regelfalle nicht einmal die Beweislast umzukehren. Kann daher der Kläger nicht beweisen, daß ihm das geltend gemachte Zeichenrecht zusteht, so ist seine Klage unbegründet und demgemäß abzuweisen. Eine Arglisteinrede des Beklagten ist nicht erforderlich.

cc) Geltendmachung abgetretener Ansprüche des Veräußerers?

Der Erwerber eines leerübertragenen Zeichens wird seine Unterlassungs- oder Schadensersatzklage gegen einen Dritten gelegentlich nicht nur auf ein angeblich eigenes Recht am Zeichen stützen, sondern vorsorglich auch noch geltend machen, falls tatsächlich eine Leerübertragung vorliege und das sachliche Zeichenrecht beim Veräußerer verblieben sei, so habe ihm doch jedenfalls der Veräußerer alle zukünftigen Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche abgetreten. Es fragt sich nun, ob der Erwerber mit dieser Begründung einer Klageabweisung entgehen kann.

---

50 RG v. 4. 11. 1919 (Pecose), RGZ 97, 90 (93); RG v. 19. 6. 1925 (Goldina), RGZ 111, 192 (196); RG v. 29. 10. 1926 (Vox), RGZ 114, 360 (363); RG v. 25. 2. 1927 (Typobar), GRUR 1927, 304 (306). Zur Bedeutung dieses Grundsatzes vgl. REIMER Kap. 24.

51 RG v. 26. 3. 1935 (Aeskulap), RGZ 147, 332 (337).

52 In diesem Sinne auch BUSSMANN, Name S. 108, BAUMBACH-HEFERMEHL § 11 WZG Anm. 19.

53 Vgl. dazu im einzelnen STAUDINGER § 242 D 5 ff, D 59 ff.

Die nach § 398 BGB grundsätzlich zulässige Abtretung von Ansprüchen ist dann ausgeschlossen, wenn sie mit der Natur des Schuldverhältnisses nicht vereinbar ist. Eine derartige Unvereinbarkeit nahm das Reichsgericht in der Entscheidung vom 15. 6. 1935[54] für die Abtretung des sich aus dem Patent nach § 6 PatG ergebenden Unterlassungsanspruches an. Es führte dazu aus, das Verbietungsrecht, d. h. die aus dem Patent fließende negative Befugnis, sei ein begriffswesentlicher Bestandteil des Patentrechts. Wollte man daher eine Abtretung dieses Verbietungsrechts annehmen, so bliebe in der Hand des Patentinhabers nur ein Rest des absoluten Rechtes zurück, der dieses Recht nicht mehr darstellt. Aus diesem Grunde sah das Reichsgericht die Abtretung des Unterlassungsanspruches als der Natur des Patentrechts widerstreitend und daher unzulässig an.

Für das Zeichenrecht gilt nun sinngemäß das gleiche. Auch hier würde beim Veräußerer nach Abtretung aller gegen etwaige zukünftige Verletzer gegebenen Unterlassungsansprüche nur noch ein hohles Recht ohne die für das Warenzeichen typische Ausschlußfunktion zurückbleiben. Der Unterlassungsanspruch gegen Dritte ist daher wesensmäßig nicht vom sachlichen Zeichenrecht zu trennen.

Das Reichsgericht stellte demgemäß in der Entscheidung vom 16. 6. 1936[55] fest, ein Anspruch auf Unterlassung eines Zeichenmißbrauchs könne nur zusammen mit dem Unternehmen übertragen werden, zu dessen Schutz das Zeichen dient[56].

Wie die Abtretung der zukünftig entstehenden Ansprüche des Veräußerers auf Schadensersatz und wegen unberechtigter Eigengeschäftsführung (§ 687 Abs. 2 BGB)[57] zu beurteilen ist, erscheint zweifelhaft. Diese Ansprüche sind wohl nicht wie der Unterlassungsanspruch als begriffsnotwendiger Bestandteil des Zeichenrechts anzusehen und könnten daher an sich abgetreten werden. Auch die für die Abtretung zukünftiger Ansprüche erforderliche hinreichende Bestimmbarkeit wird hier meist zu bejahen sein, da es sich um die Abtretung von Ansprüchen wegen Verletzung eines bestimmten Zeichens, wenn auch gegen noch unbekannte Dritte, handelt. Selbstverständlich beziehen sich jedoch diese Ansprüche nur auf den Schaden bzw. das Geschäft des Veräußerers, nicht des Erwerbers. Man wird nun allerdings die Geltendmachung derartiger Ansprüche durch den Erwerber eines leerübertragenen Zeichens daran scheitern lassen müssen, daß der Inhaber des sachlichen Zeichenrechts, nämlich der Veräußerer, nicht in der Zeichenrolle eingetragen ist und daher nach dem

---

54 RG v. 15. 6. 1935, RGZ 148, 146 (147).

55 RG v. 16. 6. 1936 (Homoplex), GRUR 1937, 48 (49).

56 So ist beispielsweise auch der Anspruch auf Unterlassung schädigender Behauptungen über die Person des Inhabers eines Erwerbsgeschäftes nicht für sich allein übertragbar, sondern nur zusammen mit dem Geschäftsbetrieb, zu dessen Schutz er dient; vgl. RG v. 23. 2. 1915, RGZ 86, 252 (254).

57 Dieser Anspruch wird neuerdings bei Benutzung fremder Warenzeichen von der Rechtsprechung anerkannt; vgl. BGH v. 24. 2. 1961 (Vitasulfal), BGHZ 34, 320 (323).

Grundsatz des § 8 Abs. 2 WZG selbst keine Rechte geltend machen kann[58]. Fehlt aber ihm diese Legitimation, so kann sie auch ein Dritter nicht besitzen, dem diese Ansprüche von dem Nichtlegitimierten abgetreten wurden.

dd) Geltendmachung von Ansprüchen des Veräußerers in Prozeßstandschaft?

Weiterhin erscheint fraglich, ob der Erwerber des leerübertragenen Zeichens im Verletzungsstreit geltend machen kann, er handle in Prozeßstandschaft für den Veräußerer.

Grundsätzlich kann ein Recht nur von seinem Inhaber geltend gemacht werden. Eine Ausnahme von dieser Regel erkennt die Rechtsprechung nur für den Fall an, daß ein schutzwürdiges Interesse des als Kläger auftretenden Ermächtigten an der gerichtlichen Geltendmachung des Rechtes besteht[59]. Erforderlich ist daher ein eigenes rechtliches Interesse des Ermächtigten[60].

Ein eigenes rechtliches Interesse des Erwerbers eines leerübertragenen Zeichens an der Geltendmachung von Ansprüchen des Veräußerers liegt dann vor, wenn die Leerübertragung im Innenverhältnis zwischen dem Veräußerer und dem Erwerber in die Erteilung einer Lizenz umzudeuten ist[61].

Die Geltendmachung von Ansprüchen des Veräußerers in gewillkürter Prozeßstandschaft scheitert jedoch auch bei Vorhandensein eines eigenen rechtlichen Interesses des Erwerbers daran, daß der Veräußerer nicht in der Zeichenrolle eingetragen ist. Nach dem Grundsatz des § 8 Abs. 2 WZG kann nämlich der Veräußerer selbst keine Rechte aus dem Warenzeichen herleiten[62] und demgemäß auch den Erwerber nicht wirksam ermächtigen, seine Ansprüche gegen Dritte geltend zu machen.

Es ist jedoch noch der Fall zu betrachten, daß während des Prozesses eine Rückumschreibung des leerübertragenen Zeichens auf den Veräußerer erfolgt und der Erwerber, der seine Klage zunächst auf ein vermeintliches eigenes Recht am Zeichen gestützt hatte, daraufhin die Ansprüche des Veräußerers in Prozeßstandschaft geltend macht. Der Veräußerer ist nach der Rückumschreibung wieder formell legitimiert[63], so daß insoweit der Ermächtigung des Erwerbers nichts im Wege steht.

Der Übergang von der Geltendmachung eines angeblich eigenen Zeichenrechts zur Geltendmachung desselben Rechts in Prozeßstandschaft für einen Dritten

---

58 Vgl. dazu D III 1.

59 RG v. 15. 9. 1936, JW 1937, 541 (Nr. 9).

60 BGH GZS v. 10. 12. 1951, BGHZ 4, 153 (165). Ähnlich BAUMBACH-LAUTERBACH (Grundz. 4 C vor § 50), der einen „berechtigten eigenen Grund" des Klägers zur Geltendmachung des fremden Rechts fordert. Für eine generelle Zulässigkeit der gewillkürten Prozeßstandschaft dagegen ROSENBERG § 45 II 2 c unter analoger Anwendung von § 185 Abs. 1 BGB.

61 Vgl. F II.

62 Vgl. D III 1.

63 Vgl. § 8 Abs. 2 WZG.

stellt jedoch eine Änderung des Klagegrundes und damit eine Klageänderung im Sinne des § 264 ZPO dar[64]. Falls der Beklagte in diese Klageänderung nicht einwilligt, hängt ihre Zulässigkeit gemäß § 264 ZPO davon ab, ob das Gericht sie für sachdienlich erachtet.

Sachdienlich ist eine Klageänderung dann, wenn durch sie die endgültige Auseinandersetzung unter den Parteien ermöglicht oder gefördert, ein weiterer, sonst zu erwartender Prozeß vermieden wird und der Streitstoff in allen wesentlichen Punkten derselbe geblieben ist[65]. Diese Voraussetzungen werden dann häufig vorliegen, wenn während des Prozesses eine Rückumschreibung des leerübertragenen Zeichens auf den Veräußerer erfolgt und die Leerübertragung im Innenverhältnis in die Erteilung einer Lizenz umzudeuten ist[66]. In diesem Falle wird es daher meist als eine sachdienliche Klageänderung anzusehen sein, wenn der Erwerber nach der Rückumschreibung des Zeichens auf den Veräußerer dessen Ansprüche in Prozeßstandschaft gegen den Dritten geltend macht. Wird die Klageänderung als sachdienlich zugelassen, so wirkt eine Entscheidung, die im Rechtsstreit zwischen dem in Prozeßstandschaft auftretenden Erwerber und dem Dritten ergeht, Rechtskraft für und gegen den Veräußerer[67].

2. Die passive Rechtsstellung des Erwerbers

Der Erwerber des leerübertragenen Zeichens ist in der Rolle eingetragen, ohne daß ihm ein sachliches Zeichenrecht zusteht. Die Mitbewerber werden durch dieses Scheinrecht beeinträchtigt, was sich insbesondere im patentamtlichen Widerspruchsverfahren zeigt, da hier der Einwand, es handle sich beim Widerspruchszeichen um ein leerübertragenes Zeichen, nicht erhoben werden kann[68]. Es ist daher von großer praktischer Bedeutung, ob Dritte die Löschung des leerübertragenen Zeichens herbeiführen können und auf welche Rechtsgrundlage eine solche Löschungsklage gestützt werden muß.

a) Offizialverfahren nach § 10 Abs. 2 Ziff. 2 WZG?

Nach § 10 Abs. 2 Ziff. 2 WZG erfolgt von Amts wegen die Löschung eines Zeichens, wenn seine Eintragung hätte versagt werden müssen. Der Versagungsgrund muß somit bereits im Zeitpunkt der Eintragung des Zeichens bestanden haben. Unter „Eintragung" ist dabei entsprechend dem allgemeinen Sprachgebrauch des Warenzeichengesetzes nur die auf die Anmeldung hin erfolgende erstmalige Eintragung des Zeichens, nicht jedoch die Umschreibung nach einer Zeichenübertragung zu verstehen.

---

64 Vgl. RG v. 18. 11. 1911, RGZ 77, 141 (143): Zur Klagebegründung gehören die Behauptungen, aus denen sich ergeben soll, daß der geltend gemachte Anspruch — nicht nur der Eintritt einer bloßen Voraussetzung für die Ausübung des Anspruchs — gerade in der Person des Klägers entstanden ist.

65 BGH v. 30. 10. 1957, NJW 1958, 184.

66 Zur Umdeutung vgl. F II.

67 WIECZOREK § 325 Anm. B III a 2.

68 Vgl. D II 1 a.

Allenfalls könnte man an eine analoge Anwendung der Bestimmung des § 10 Abs. 2 Ziff. 2 WZG auf den Fall der Leerübertragung denken. Dem steht allerdings entgegen, daß nach der derzeitigen — freilich nicht zu billigenden[69] — Praxis des Patentamts auch dann, wenn bei der Veräußerung eines Zeichens der Geschäftsbetrieb nicht mitübertragen wurde, die Umschreibung nicht „hätte versagt werden müssen", sofern der eingetragene Veräußerer die Umschreibung formgerecht bewilligt hatte[70].

Auch wenn man jedoch annimmt, daß das Patentamt bei fehlendem Nachweis der Mitübertragung des Geschäftsbetriebes die Umschreibung des Zeichens hätte versagen müssen[71], so könnte eine analoge Anwendung des § 10 Abs. 2 Ziff. 2 WZG auf den Fall der Leerübertragung doch nur zu einer Rückgängigmachung der Umschreibung, nicht aber zu einer Löschung des Zeichens führen. Die vom Hanseatischen Oberlandesgericht in der Entscheidung vom 26. 3. 1918[72] vertretene gegenteilige Ansicht, das leerübertragene Zeichen sei von Amts wegen zu löschen, ist daher vereinzelt geblieben[73].

b) Zeichenrechtliche Löschungsklage nach § 11 Abs. 1 Ziff. 2 WZG?

Das bis zum 4. 5. 1936 geltende Warenbezeichnungsgesetz vom 7. 12. 1923 bestimmte in § 9 Abs. 1 Ziff. 2, daß ein Dritter die Löschung eines Warenzeichens beantragen könne,

> *„wenn der Geschäftsbetrieb, zu welchem das Warenzeichen gehört, von dem eingetragenen Inhaber nicht mehr fortgesetzt wird."*

Das Reichsgericht wendete diese Vorschrift in ständiger Rechtsprechung nicht nur bei Nichtfortsetzung oder Nichtbeginn des Geschäftsbetriebes an, sondern auch bei Übertragung eines Zeichens ohne den zugehörigen Geschäftsbetrieb[74]. Das Reichsgericht gewährte also gegen den Erwerber des leerübertragenen Zeichens eine zeichenrechtliche Löschungsklage.

Die Anwendung dieser Vorschrift war gerechtfertigt, da bei einer Leerübertragung der zum Zeichen gehörende Geschäftsbetrieb tatsächlich nicht von dem „eingetragenen Inhaber" des Zeichens, nämlich dem Erwerber, fortgesetzt wurde. Das Warenzeichengesetz vom 5. 5. 1936 brachte jedoch insofern eine Änderung dieser Vorschrift, als in dem neuen § 11 Abs. 1 Ziff. 2 WZG das Wort *„eingetragenen"* fehlte. Ein Löschungsanspruch ist nunmehr gegeben,

---

[69] Vgl. hierzu im einzelnen G.

[70] BUSSE § 8 Anm. 3.

[71] Zur Frage des § 8 Abs. 1 Satz 4 WZG vgl. im einzelnen G.

[72] Hanseat. OLG v. 26. 3. 1918 (Paroid), MuW 1917/18, 219.

[73] Schon mit Rücksicht auf die damalige Fassung des § 7 Abs. 1 Satz 3 WbzG, die für eine Umschreibung eine Einwilligung des Berechtigten genügen ließ, war die Ansicht des Hanseat. OLG nicht haltbar. Ablehnend auch WASSERMANN, MuW 1917/18, 219, in seiner Anmerkung zu der Entscheidung.

[74] RG v. 17. 4. 1928 (Zwillingsmarke), GRUR 1928, 592 (593); RG v. 26. 3. 1935 (Aeskulap), RGZ 147, 332 (337); RG v. 13. 3. 1936 (Nafalan), RGZ 151, 10 (18); RG v. 11. 12. 1936 (Fortissimus), GRUR 1937, 813 (817). Zustimmend SELIGSOHN § 9 Anm. 3.

„wenn der Geschäftsbetrieb, zu dem das Warenzeichen gehört, von dem Inhaber des Zeichens nicht mehr fortgesetzt wird."

Es taucht daher jetzt die Frage auf, ob das Wort *„Inhaber"* in dieser Vorschrift wie bisher, d. h. als „eingetragener Inhaber", zu verstehen ist, oder ob es etwa als „Inhaber des sachlichen Zeichenrechts" aufzufassen ist. Wird diese Frage im letzteren Sinne beantwortet, so ist eine auf § 11 Abs. 1 Ziff. 2 WZG gestützte zeichenrechtliche Löschungsklage gegen den Erwerber eines leerübertragenen Zeichens ausgeschlossen, denn der Geschäftsbetrieb, zu dem das Zeichen gehört, (d. h. der Geschäftsbetrieb des Veräußerers), wird ja im Regelfalle vom Inhaber des sachlichen Zeichenrechts, nämlich dem Veräußerer, tatsächlich fortgesetzt.

Nach der amtlichen Begründung des Gesetzes vom 5. 5. 1936 war mit dem Fortfall des Wortes *„eingetragenen"* offenbar keine sachliche Änderung beabsichtigt[75]. Trotzdem äußerte das Reichsgericht in der Entscheidung vom 14. 12. 1942[76] Zweifel, ob sich eine auf § 11 Abs. 1 Ziff. 2 WZG gestützte Löschungsklage ohne weiteres mit der Behauptung rechtfertigen lasse, die Übertragung des Warenzeichens auf die Beklagte sei mangels Mitübergangs des Geschäftsbetriebes unwirksam[77]. Auch der Bundesgerichtshof scheint auf dem Standpunkt zu stehen, daß § 11 Abs. 1 Ziff. 2 WZG gegen den Erwerber des leerübertragenen Zeichens nicht zur Anwendung gebracht werden kann. Er stellte in der Entscheidung vom 9. 5. 1952[78] fest, die auf § 11 Abs. 1 Ziff. 2 WZG gestützte Löschungsklage sei zwar gegen die Erwerberin als die in der Warenzeichenrolle eingetragene Berechtigte nach § 11 Abs. 2 WZG formal richtig erhoben, sie sei jedoch unbegründet, weil eine Trennung des Warenzeichens vom Geschäftsbetrieb des Veräußerers nicht vorliege[79].

Meines Erachtens ist es mit dem Wortlaut des § 11 Abs. 1 Ziff. 2 WZG nicht vereinbar, den Fall der Leerübertragung des Zeichens mit einzubeziehen. Wenn nämlich § 11 Abs. 2 WZG ausdrücklich von dem *„als Inhaber des Zeichens Eingetragenen"* spricht, so kann bei § 11 Abs. 1 Ziff. 2 WZG mit dem Ausdruck *„Inhaber des Zeichens"* nur der Inhaber des sachlichen Zeichenrechts gemeint sein, da sonst der Unterschied in der sprachlichen Fassung überhaupt keinen Sinn hat.

Eine zeichenrechtliche Löschungsklage nach § 11 Abs. 1 Ziff. 2 WZG gegen den Erwerber des leerübertragenen Zeichens ist somit ausgeschlossen.

c) Außerzeichenrechtliche Löschungsklage

Da die Löschung des leerübertragenen Zeichens weder von Amts wegen gemäß § 10 Abs. 2 Ziff. 2 WZG erfolgen, noch von Dritten mit einer zeichenrechtlichen

[75] Vgl. Blatt f. PMZ 1936, 103 (121).

[76] RG v. 14. 12. 1942 (Valenciade), GRUR 1943, 131 (134).

[77] Gegen die Möglichkeit einer zeichenrechtlichen Löschungsklage bereits BUSSMANN, MuW 1927/28, 520 (521). Im Hinblick auf den Wortlaut des § 9 Abs. 1 Ziff. 2 WbzG aF. erscheint mir allerdings für die alte Fassung des Gesetzes die Auffassung des Reichsgerichts richtig, die die Löschungsklage bejahte.

[78] BGH v. 9. 5. 1952 (Lockwell), BGHZ 6,137 = Blatt f. PMZ 1952, 374.

[79] Der weiterhin geltend gemachte, vom BGH jedoch zutreffend zurückgewiesene Löschungsgrund aus § 11 Abs. 1 Ziff. 1 WZG interessiert in diesem Zusammenhang nicht.

Löschungsklage nach § 11 Abs. 1 Ziff. 2 WZG herbeigeführt werden kann, fragt es sich, ob gegen den Erwerber eine außerzeichenrechtliche Löschungsklage gegeben ist. Im folgenden werden zunächst die Rechtsgrundlagen einer solchen Löschungsklage sowie gewisse Einwendungen des Erwerbers dargelegt; alsdann wird erörtert, wie sich eine Rückumschreibung des Zeichens während des Prozesses auf die Löschungsklage auswirkt.

aa) Die Rechtsgrundlage der außerzeichenrechtlichen Löschungsklage bei Kenntnis des Erwerbers von der Unwirksamkeit seines Zeichens

In der Rechtsprechung ist anerkannt, daß § 11 WZG nur die auf zeichenrechtlichen Gründen beruhenden Löschungsansprüche regelt und daß daneben auch aus sonstigen Gründen ein Löschungsanspruch gegeben sein kann[80]. Einen solchen außerzeichenrechtlichen Löschungsanspruch gewährte das Reichsgericht insbesondere dann, wenn der Erwerb oder die Benutzung eines Warenzeichens einen Verstoß gegen die guten Sitten im Sinne von §§ 826 BGB, 1 UWG darstellte[81]. Das formale Zeichenrecht darf nämlich, wie das Reichsgericht immer wieder betonte[82], nur innerhalb der Grenzen ausgeübt werden, die das Recht höherer Ordnung setzt, insbesondere nur innerhalb der Grenzen des lauteren Wettbewerbs und der guten Sitten, in deren Dienst auch das formale Zeichenrecht steht, nicht aber zur Verübung unlauterer Handlungen und zu Verletzungen materiellen Rechts.

Als Rechtsgrundlage für eine Löschungsklage gegen den Erwerber kommen somit in erster Linie § 826 BGB und § 1 UWG in Betracht. Da der Erwerber nicht Inhaber des in der Rolle für ihn eingetragenen Zeichenrechts ist, behindert er die Mitbewerber in unzulässiger Weise, sei es, daß sie im patentamtlichen Widerspruchsverfahren unterliegen[83] oder daß sie sich schon allein durch die Eintragung des leerübertragenen Zeichens von der Neuanmeldung eines verwechselbaren Zeichens für gleiche oder gleichartige Waren abhalten lassen. Hat daher der Erwerber Kenntnis von der Unwirksamkeit des Zeichenerwerbs, so stellt die Aufrechterhaltung des Scheinrechtes zweifellos einen Verstoß gegen die guten Sitten dar, der die außerzeichenrechtliche Löschungsklage nach §§ 826 BGB, 1 UWG begründet.

Der Bundesgerichtshof hätte daher in der Entscheidung vom 9. 5. 1952[84] der Widerklage auf Löschung des für den Erwerber eingetragenen Zeichens stattgeben müssen. Daß auch der Veräußerer, bei dem das sachliche Zeichenrecht

80 RG v. 4. 12. 1925 (Blaue Adria), MuW 1925/26, 155.

81 RG v. 19. 6. 1925 (Goldina), RGZ 111, 192 (197); RG v. 23. 6. 1931 („4711"), Blatt f. PMZ 1931, 205 (208).

82 Vgl. insbesondere RG v. 19. 6. 1925 (Goldina), RGZ 111, 192 (197). Ausführlich hierzu REIMER Kap. 24 Anm. 1, 2 mit dem Hinweis, daß die im Text zitierte „Generalanweisung" des Reichsgerichts in Einzelnormen aufzulösen sei.

83 Vgl. D II 1 a.

84 BGH v. 9. 5. 1952 (Lockwell), BGHZ 6, 137 = Blatt f. PMZ 1952, 374.

verblieben war, als Kläger neben dem Erwerber auftrat, durfte die Löschung des Zeichens nicht hindern, da nach dem Sachverhalt auch während des Prozesses eine Rückumschreibung des Zeichens auf den Veräußerer nicht erfolgt war.

Auch in der Entscheidung des Landgerichts Hamburg vom 7. 1. 1954[85] ist die Rechtsgrundlage des Löschungsanspruches nicht klar erkannt. Zwar stellt das Gericht zutreffend fest, daß bei Nichtlöschung des leerübertragenen Zeichens die Gefahr einer Irreführung eintritt und daß in solchen Fällen, in denen ein wettbewerblicher Mißbrauch des Zeichens zu befürchten ist, ein Interesse der Allgemeinheit an der Entfernung eines derartigen Zeichens aus der Rolle besteht. Das Landgericht zieht dann allerdings für die Löschung des leerübertragenen Zeichens die Vorschrift des § 11 Abs. 1 Ziff. 2 WZG heran, die hierfür jedoch nicht in Betracht kommt[86].

Als Ergebnis ist somit festzuhalten, daß Dritte jedenfalls bei Kenntnis des Erwerbers von der Leerübertragung die Löschung des Zeichens nach §§ 826 BGB, 1 UWG verlangen können[87].

bb) Die Rechtsgrundlage der außerzeichenrechtlichen Löschungsklage bei Unkenntnis des Erwerbers

Häufig wird jedoch der als Inhaber eines Zeichens Eingetragene gar nicht wissen, daß es sich bei seinem Zeichen um ein leerübertragenes Zeichen handelt. Man denke insbesondere an den Fall, daß das Zeichen durch mehrere Hände gegangen ist und sich die Leerübertragung zwischen irgendwelchen Rechtsvorgängern des jetzt als Inhaber Eingetragenen abgespielt hat. Es fragt sich, ob auch in diesem Falle eine Löschungsklage nach §§ 826 BGB, 1 UWG gegeben ist. Der hierfür erforderliche Verstoß gegen die guten Sitten setzt voraus, daß der Täter die Tatumstände kennt, die sein Verhalten zum Verstoß gegen die guten Sitten machen[88]. Hat der Erwerber jedoch keine Kenntnis von der Unwirksamkeit seines Zeichenrechts, so stellt die Aufrechterhaltung des Zeichens keinen Sittenverstoß dar. Damit entfällt auch eine Löschungsklage nach §§ 826 BGB, 1 UWG.

Nun muß jedoch im Interesse der Allgemeinheit und der Mitbewerber zweifellos eine Möglichkeit bestehen, das leerübertragene Zeichen auch dann aus der Zeichenrolle zu entfernen, wenn der Erwerber die Unwirksamkeit seines Zeichenrechts nicht kennt. Da es in diesem Falle an einer zur Begründung der Löschungs-

---

85 LG Hamburg v. 7. 1. 1954 (Mohra), GRUR 1955, 591.

86 Vgl. D II 2 b.

87 Eine solche Löschungsklage gegen den Erwerber ist selbstverständlich auch dann gegeben, wenn der Erwerber vom Veräußerer einen Teil des Geschäftsbetriebes erlangt hat (anders SELIGSOHN § 9 Anm. 3), da eine wirksame Teilübertragung nach Waren nicht möglich ist, vgl. C III 3.

88 RG v. 3. 5. 1909, RGZ 71, 108 (112); BGH v. 11. 1. 1955, GRUR 1955, 411 (414). Ob auch fahrlässige Unkenntnis der den Sittenverstoß begründenden Tatumstände zur Bejahung objektiver Sittenwidrigkeit ausreicht, ist umstritten; verneinend TETZNER § 1 UWG Anm. 55 mit weit. Nachw.

klage unmittelbar heranzuziehenden Vorschrift fehlt, kommt nur eine analoge Anwendung einer anderen Bestimmung in Betracht.

Ein sehr ähnlich gelagerter Fall findet sich im Handelsrecht. Nach § 23 HGB kann eine Firma nicht ohne das Handelsgeschäft, für welches sie geführt wird, veräußert werden. Diese Bestimmung dient ebenso wie § 8 WZG dem Schutz des Publikums und soll den Handel mit Firmen verhindern[89]. Ist nun entgegen der genannten Vorschrift eine Firma ohne das Handelsgeschäft veräußert und für den Erwerber in das Handelsregister eingetragen worden, so führt der Erwerber diese Firma „unbefugt" im Sinne des § 37 Abs. 2 HGB[90]. Demgemäß kann jeder, der hierdurch in seinen Rechten[91] verletzt wird, Unterlassung des Firmengebrauchs verlangen. Die Unterlassungsklage kann dabei unmittelbar auf Löschung der vom Erwerber unbefugt geführten Firma gerichtet werden[92]. Der Unterlassungsanspruch des § 37 Abs. 2 HGB ist im übrigen — da von einem Verschulden unabhängig — auch dann gegeben, wenn der Erwerber aus irgendwelchen Gründen nicht weiß, daß er die Firma unbefugt führt.

Unter analoger Anwendung der Bestimmung des § 37 Abs. 2 HGB auf den Fall der Leerübertragung eines Warenzeichens ist daher der von einem Dritten erhobenen Klage auf Löschung des leerübertragenen Zeichens auch dann stattzugeben, wenn der als Zeicheninhaber Eingetragene die Leerübertragung und damit die Unwirksamkeit seines Zeichens nicht kennt.

cc) Geltendmachung von in der Person des Klägers begründeten Einwendungen durch den Erwerber?

Das Reichsgericht hat in ständiger Rechtsprechung[93] daran festgehalten, daß es bei der auf § 9 Abs. 1 Ziff. 2 WbzG aF.[94] gestützten Löschungsklage nicht auf die besonderen Absichten des Klägers ankommt, da es sich hier um eine Popularklage handelt, bei der das öffentliche Interesse gewahrt werden soll. Während das Reichsgericht ursprünglich[95] diesen Satz noch dahingehend einschränkte, daß die Löschungsklage nicht selbst eine unerlaubte Handlung darstellen oder gegen Vertragsrecht verstoßen dürfe, hat es später[96] diese Einschränkung fallengelassen. Von der Person des Löschungsklägers, von seinem früheren Verhalten gegenüber dem anderen Teil und von den etwaigen un-

89 Vgl. hierzu B I.

90 WÜRDINGER § 37 Anm. 14 I.

91 Ob der Dritte in einem absoluten Recht verletzt sein muß oder ob auch ein „rechtliches Interesse" bzw. eine „materielle Beeinträchtigung" genügt, ist im handelsrechtlichen Schrifttum umstritten; vgl. einerseits WÜRDINGER § 37 Anm. 14 I, andererseits SCHLEGELBERGER § 37 Anm. 6.

92 RG v. 11. 1. 1888, RGZ 22, 58 (60); RG v. 22. 4. 1896, RGZ 37, 58 (59); WÜRDINGER § 37 Anm. 27.

93 RG v. 15. 1. 1924 (Zwillingsmarke), RGZ 108, 34 (36); RG v. 17. 4. 1928 (Bärenstiefel), RGZ 120, 402 (405); RG v. 30. 3. 1938 (Lubrokal), GRUR 1939, 632 (637).

94 Jetzt § 11 Abs. 1 Ziff. 2 WZG nF.

95 RG v. 15. 1. 1924 (Zwillingsmarke), RGZ 108, 34 (36).

96 RG v. 17. 4. 1928 (Bärenstiefel), RGZ 120, 402 (405).

lauteren Zwecken, die er mit dem Rechtsbehelf nebenher verfolgt, muß somit abgesehen werden. Der Kläger hat daher weder ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der verlangten Löschung darzutun, noch kommt es darauf an, aus welchen Beweggründen er sich zur Klage entschlossen hat. Dem Kläger kann deshalb auch nicht entgegengehalten werden, er verstoße mit der Klage gegen die guten Sitten oder er handle nur aus Schikane[97]. Ebenso versagt auch der Verwirkungseinwand[98].

Diese zur zeichenrechtlichen Löschungsklage (§ 11 Abs. 1 Ziff. 2 WZG) entwickelten Rechtsgrundsätze müssen sinngemäß auch auf den Fall der Leerübertragung angewandt werden, denn die hier gegebene, auf §§ 826 BGB, 1 UWG gestützte bzw. mit der analogen Anwendung des § 37 Abs. 2 HGB begründete außerzeichenrechtliche Löschungsklage dient neben dem Schutz der Mitbewerber vor allem auch dem Interesse der Allgemeinheit an der Reinhaltung der Zeichenrolle. Sie sichert überdies in rechtspolitischer Hinsicht die Einhaltung der Vorschrift des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG. Es erscheint daher richtig, alle in der Person des Klägers begründeten Einwendungen des Erwerbers auszuschließen.

Inwieweit der Erwerber sonstige Einwendungen gegen den Löschungsanspruch erheben kann, insbesondere, ob er sich auf eine Heilung der Leerübertragung durch ein in der Zwischenzeit erfolgtes Erstarken des Zeichenrechts in seiner Person berufen kann, wird später im einzelnen dargelegt[99].

dd) Rückumschreibung des Zeichens auf den Veräußerer während des Löschungsverfahrens

Das schwebende Löschungsverfahren berührt den Bestand des beim Veräußerer verbliebenen sachlichen Zeichenrechts nicht. Dieses Recht erlischt vielmehr erst dann, wenn der Erwerber rechtskräftig zur Bewilligung der Löschung verurteilt ist[100]. Solange daher das Löschungsverfahren noch schwebt, kann bei entsprechender Bewilligung des Erwerbers oder bei Ersatz dieser Bewilligung nach § 894 ZPO eine Rückumschreibung des Zeichens auf den Veräußerer erfolgen, wodurch die unrichtige Rolleneintragung beseitigt wird[101]. Da die an der Leerübertragung beteiligten Parteien eine solche Rückumschreibung während des Löschungsverfahrens häufig vornehmen werden, wenn die Löschung des Zeichens auf die Klage eines Dritten hin droht, sollen im folgenden die wichtigsten sich hieraus ergebenden verfahrensrechtlichen Folgen erörtert werden.

Der Veräußerer kann vom Zeitpunkt der Rückumschreibung an wieder alle Rechte des eingetragenen Zeicheninhabers ausüben, insbesondere durch Neben-

97 RG v. 30. 3. 1938 (Lubrokal), GRUR 1939, 632 (637).

98 BGH v. 22. 2. 1952 (Zwillingsmarke), GRUR 1952, 577 (582).

99 Vgl. E I.

100 Vgl. E II 4.

101 Gegen die Möglichkeit einer Rückumschreibung HAGENS § 7 Anm. 5, allerdings von dem heute aufgegebenen Standpunkt ausgehend, das Zeichenrecht sei durch die Leerübertragung erloschen.

intervention im Löschungsprozeß den Verlust des Zeichens abwenden[102]. Der Erwerber kann jedoch die Tatsache der Rückumschreibung des Zeichens auf den Veräußerer auch ohne Nebenintervention des Veräußerers geltend machen und auf diese Weise darlegen, daß die außerzeichenrechtliche Löschungsklage wegen Wegfalles der unrichtigen Rolleneintragung nicht mehr begründet ist.
Wird der Kläger auf diese Weise infolge eines ohne seine Veranlassung eingetretenen Umstandes klaglos gestellt, so trägt der Beklagte, d. h. der Erwerber des leerübertragenen Zeichens, in analoger Anwendung des § 93 ZPO die Prozeßkosten, sofern der Kläger in der mündlichen Verhandlung sofort anerkennt, daß seine Klage nicht mehr begründet ist und nur noch den Antrag stellt, den Beklagten in die Kosten zu verurteilen[103].

In vielen Fällen wird nun jedoch der Dritte die zunächst gegen den Erwerber des leerübertragenen Zeichens angestrengte Löschungsklage nach der Rückumschreibung gegen den Veräußerer fortsetzen wollen, insbesondere um geltend zu machen, das sachliche Zeichenrecht sei bereits erloschen, z. B. weil der Veräußerer nach der Leerübertragung den Geschäftsbetrieb nicht fortgesetzt habe[104]. Ob der Löschungskläger einen solchen Parteiwechsel auf der Beklagtenseite erzwingen kann, ist zweifelhaft und läßt sich wohl nicht einheitlich in dem einen oder anderen Sinne beantworten[105]. Für den Fall des Eintritts eines neuen Beklagten in der Berufungsinstanz hat der Bundesgerichtshof[106] die Lehre von der Parteiänderung als Klageänderung aufgegeben. Es genügt also nicht Sachdienlichkeit der Parteiänderung im Sinne des § 264 ZPO, sondern es sind strengere Anforderungen zu stellen: Grundsätzlich ist eine Parteiänderung auf der Beklagtenseite in der Berufungsinstanz nur bei Zustimmung des neuen Beklagten zulässig. Diese Zustimmung ist jedoch entbehrlich, wenn ihre Verweigerung einen Prozeßmißbrauch darstellt.
Im Falle der Rückumschreibung eines leerübertragenen Zeichens ist nun zu berücksichtigen, daß der Veräußerer durch die Rückumschreibung den entscheidenden Anlaß für die vom Kläger angestrebte Parteiänderung auf der Beklagtenseite gegeben hat. Aus diesem Grunde wird dem Veräußerer in vielen Fällen ein Eintritt in den Löschungsstreit zuzumuten sein.

d) Eintragungsbewilligungsklage nach § 6 Abs. 2 Satz 2 WZG

Erhebt der Erwerber aufgrund des leerübertragenen Zeichens gemäß § 5 Abs. 4 WZG Widerspruch gegen die Anmeldung eines Dritten, so kann dieser im Verfahren

---

102 Vgl. RG v. 4. 7. 1899 (Corin), RGZ 44, 49 (50); RG v. 4. 11. 1919 (Sojana), RGZ 97, 97. Diese Entscheidungen betreffen den ähnlich liegenden Fall, daß nach einer wirksamen Zeichenübertragung gegen den noch eingetragenen Veräußerer eine Löschungsklage angestrengt wird und während des Prozesses die Umschreibung auf den Erwerber erfolgt.

103 ROSENBERG § 79 III 4.

104 Vgl. zu diesem Erlöschensgrund E II 2.

105 Vgl. zu der noch immer streitigen Frage der gewillkürten Parteiänderung ROSENBERG § 41 III.

106 BGH v. 13. 7. 1956, BGHZ 21, 285 (289).

vor dem Patentamt nicht einwenden, das Widerspruchszeichen sei löschungsreif[107]. Wird allerdings das Widerspruchszeichen — etwa auf eine Klage des Dritten hin — als leerübertragenes Zeichen gelöscht, noch ehe über die Anmeldung des Dritten entschieden ist, so ist der Widerspruch des Erwerbers nach § 15 Abs. 2 WZG von vornherein grundlos und daher nicht zu berücksichtigen[108].

Erfolgt dagegen die Löschung des leerübertragenen Zeichens erst nach rechtskräftiger Entscheidung über den Widerspruch, so kann sie die Tatsache, daß das Widerspruchszeichen zu Unrecht trotz bestehenden Löschungsgrundes geltend gemacht wurde, nicht aus der Welt schaffen. Die Löschung beseitigt auch nicht die Entscheidung des Patentamts, durch die die Eintragung des vom Dritten angemeldeten Zeichens versagt wurde; sie gibt also nicht den Weg für die Eintragung des angemeldeten Zeichens mit dem ursprünglichen Altersrang frei[109]. Diese Rechtsstellung erlangt der Dritte vielmehr nur durch die Klage aus § 6 Abs. 2 Satz 2 WZG.

Die Eintragungsbewilligungsklage muß nicht mit der Löschungsklage verbunden werden[110], wenngleich dies meist zweckmäßig sein wird. Auch steht die Tatsache, daß das Patentamt über die Frage der Übereinstimmung des angemeldeten Zeichens und des Widerspruchszeichens noch nicht entschieden hat, der Erhebung einer auf nichtzeichenrechtliche Gesichtspunkte gestützten Eintragungsbewilligungsklage nicht entgegen[111].

Eine gegen den Erwerber des leerübertragenen Zeichens gerichtete Eintragungsbewilligungsklage ist begründet, da der Erwerber zwar eingetragener Inhaber, nicht jedoch materiell Berechtigter an diesem Zeichen ist[112]. Falls der Erwerber die Unwirksamkeit seines Zeichenrechts kennt, kommt noch als weiterer Klagegrund hinzu, daß die Erhebung des auf das leerübertragene Zeichen gestützten Widerspruches einen Verstoß gegen die guten Sitten und die Grundsätze des lauteren Wettbewerbs darstellt[113].

Erfolgt eine Rückumschreibung des leerübertragenen Zeichens auf den Veräußerer, während die Eintragungsbewilligungsklage gegen den Erwerber schwebt, so hindert dies die Verurteilung des Erwerbers nicht. Denn mit der Klage aus § 6 Abs. 2 Satz 2 WZG verfolgt der Anmelder das Ziel, den auf das leerübertragene Zeichen gestützten und daher nicht berechtigten Widerspruch des Erwerbers zu beseitigen[114].

---

107 Vgl. D II 1 a.

108 BAUMBACH-HEFERMEHL § 6 WZG Anm. 9.

109 PINZGER, MuW 1938, 357; PA v. 7. 11. 1901, Blatt f. PMZ 1902, 26.

110 RG v. 4. 11. 1919 (Pecose), RGZ 97, 90 (93).

111 RG v. 9. 6. 1936 (Bienenseife), JW 1936, 2879 (2880); RG v. 10. 7. 1936 (Mampe), GRUR 1937, 221 (223).

112 BUSSE § 6 Anm. 6; Hanseat. OLG v. 26. 3. 1918 (Paroid), MuW 1917/18, 219.

113 RG v. 9. 6. 1936 (Bienenseife), JW 1936, 2879 (2880).

114 Eine andere Frage ist allerdings, ob der Dritte, nachdem er den Widerspruch des Erwerbers beseitigt und sein Zeichen eingetragen erhalten hat, auf eine Löschungsklage (§ 11 Abs. 1 Ziff. 1 WZG) des Veräußerers hin unterliegt.

e) Klage auf Unterlassung der Zeichenbenutzung?

Von praktischer Bedeutung ist weiterhin die Frage, ob dem Erwerber des leerübertragenen Zeichens die Benutzung dieses Zeichens untersagt werden kann.

Der Unterlassungsanspruch ist ein gegenüber dem Löschungsanspruch selbständiger Anspruch mit eigenen rechtlichen Voraussetzungen[115]. Er könnte sich selbstverständlich aus dem Warenzeichen (§ 24 WZG), der Ausstattung (§ 25 WZG), der Firma, dem Namen oder der besonderen Geschäftsbezeichnung (§§ 12 BGB, 16 UWG) eines Dritten ergeben. Im vorliegenden Zusammenhang interessiert jedoch nur die spezielle Frage, ob ein solcher Unterlassungsanspruch ganz allgemein den Konkurrenten des Erwerbers nach § 1 UWG oder gar beliebigen Dritten nach § 826 BGB zusteht.
Daß eine Unterlassung der Zeichenbenutzung nach § 826 BGB verlangt werden kann, wenn der Erwerb des Zeichens gegen die guten Sitten verstößt, hat das Reichsgericht in der Entscheidung vom 23. 6. 1931[116] ausgesprochen. In dem entschiedenen Falle stellte die Benutzung des Zeichens allerdings gerade gegenüber dem Kläger eine unerlaubte Handlung dar, da sich der Zeichenbenutzer bewußt an die Zeichen des Klägers angelehnt hatte.

Wird jedoch ein leerübertragenes Zeichen vom Erwerber benutzt, so stellt dies allein noch keinen Sittenverstoß dar; auch werden Dritte durch die bloße Benutzung nicht geschädigt. Der Fall liegt praktisch genauso, wie wenn der Erwerber das Zeichen benutzen würde, ohne in der Rolle als Inhaber eingetragen zu sein. Nicht die Benutzung des leerübertragenen Zeichens, sondern allein die Aufrechterhaltung der unrichtigen Rolleneintragung stellt bei Kenntnis des Erwerbers eine sittenwidrige Schädigung der Mitbewerber dar. Eine allgemeine Unterlassungsklage Dritter ist daher im Unterschied zur Löschungsklage nicht gegeben.

III. Die Rechtsstellung des Veräußerers

Nach der Rechtsstellung des Erwerbers ist im folgenden nun die Rechtsstellung des Veräußerers darzulegen. Auch hier kann die aktive und die passive Rechtsstellung unterschieden werden.

1. Die aktive Rechtsstellung des Veräußerers

Der Veräußerer des leerübertragenen Zeichens ist grundsätzlich[117] Inhaber des sachlichen Zeichenrechts geblieben, wenngleich er nicht mehr in der Rolle eingetragen ist. Es fragt sich daher, ob er trotzdem Rechte aus dem Zeichen gegen Dritte geltend machen kann. Das Warenzeichengesetz enthält hierfür keine ausdrückliche Bestimmung.

---

[115] RG v. 13. 3. 1936 (Nafalan), RGZ 151, 10 (19).

[116] RG v. 23. 6. 1931 („4711"), Blatt f. PMZ 1931, 205 (208).

[117] Ausnahme vgl. D I 5.

Nach § 8 Abs. 2 WZG kann bei einer wirksamen Zeichenübertragung der Rechtsnachfolger das Zeichenrecht nicht geltend machen, solange der Übergang in der Zeichenrolle nicht vermerkt ist. Zwischen Veräußerung und Umschreibung kann also niemand etwas gegen Dritte unternehmen: dem Veräußerer fehlt die sachliche, dem Erwerber die formelle Berechtigung[118]. Durch diese Bestimmung soll ein gewisser Druck auf die Parteien ausgeübt werden, die Umschreibung herbeizuführen und dadurch die Rolleneintragung in Übereinstimmung mit der wirklichen Rechtslage zu bringen[119]. Ganz ähnlich liegt es nun im Falle der Leerübertragung: auch hier ist Inhaber des sachlichen Zeichenrechts nicht der in der Rolle als Inhaber Eingetragene. Der Unterschied zum Fall des § 8 Abs. 2 WZG liegt allein darin, daß bei der Leerübertragung die mangelnde Übereinstimmung zwischen der Rolleneintragung und der Rechtswirklichkeit nicht auf einem in der Rolle noch nicht vermerkten tatsächlichen Rechtsübergang, sondern auf einer Umschreibung ohne einen wirklichen Rechtsübergang beruht. Auch in diesem Falle ist es jedoch aus Gründen der Rechtsklarheit erwünscht, daß die Rolleneintragung möglichst bald der Rechtswirklichkeit angepaßt wird.

§ 8 Abs. 2 WZG ist deshalb auf den Fall der Leerübertragung analog anzuwenden: solange der Veräußerer des leerübertragenen Zeichens noch nicht wieder in der Rolle eingetragen ist, kann er das ihm zustehende sachliche Zeichenrecht gegen Dritte nicht geltend machen.

Baumbach-Hefermehl[120] kommt zum selben Ergebnis aufgrund der Erwägung, der Klage des Veräußerers könne der Einwand des Mißbrauchs seines Rechts[121] entgegengesetzt werden, weil er versuche, mit seinem Zeichen fremde Waren, nämlich die des Erwerbers des leerübertragenen Zeichens, zu schützen.

Gegen diese Begründung bestehen gewisse Bedenken. Es muß nicht unbedingt so sein, daß der Veräußerer mit seiner Klage Interessen des Erwerbers wahrzunehmen sucht. Vielmehr ist durchaus auch der Fall denkbar, daß der Veräußerer lediglich das bei ihm verbliebene Zeichenrecht gegen Verletzer verteidigen will, so daß seine Klage nicht im eigentlichen Sinne als „Mißbrauch" seines Rechts angesehen werden kann. Auch in diesem Falle darf der Veräußerer jedoch zur Geltendmachung des sachlichen Zeichenrechts nicht befugt sein, da er durch die Leerübertragung gegenüber der Allgemeinheit kundgegeben hat, nicht er, sondern der Erwerber sei Inhaber des Zeichenrechts. Solange nicht die Rückumschreibung des Zeichens in der Rolle erfolgt ist, muß der Veräußerer gegenüber Dritten die Rolleneintragung gegen sich gelten lassen[122]. Er kann

---

118 BAUMBACH-HEFERMEHL § 8 WZG Anm. 16. Vgl. ferner RG v. 12. 1. 1938 (Ciro), MuW 1938, 170 (173).

119 Vgl. BAUMBACH-HEFERMEHL § 8 WZG Anm. 15. Vgl. ferner RG v. 30. 11. 1907, RGZ 67, 176 (181) zur Frage der Legitimation des nicht eingetragenen Rechtsnachfolgers eines eingetragenen Patentinhabers.

120 § 11 WZG Anm. 19.

121 Der von BAUMBACH-HEFERMEHL gewählte Ausdruck „Mißbrauch seines ‚förmlichen' Rechts" beruht offenbar auf einem Versehen, denn der Veräußerer ist ja gerade nicht eingetragener Zeicheninhaber, sondern Träger des sachlichen Zeichenrechts.

122 Vgl. RG v. 30. 10. 1907, RGZ 66, 415 (417), betreffend die Rechtsstellung des Veräußerers bei nichtiger Übertragung einer Firma.

daher erst dann aufgrund seines Zeichenrechts gegen Dritte vorgehen, wenn er wieder als Inhaber des Zeichens in der Rolle eingetragen ist.

Der Bundesgerichtshof hat sich in der Entscheidung vom 9. 5. 1952[123] auf den gegenteiligen Standpunkt gestellt, ohne diesen allerdings näher zu begründen. In dem zugrunde liegenden Fall hatten die Parteien der Leerübertragung gemeinsam einen Dritten auf Unterlassung der Benutzung des Zeichens verklagt, ohne im einzelnen zwischen der Rechtsstellung des Veräußerers und der des Erwerbers zu unterscheiden. Das Berufungsgericht vertrat die zutreffende Auffassung, zur Klage sei nur der eingetragene Zeicheninhaber befugt, so daß schon aus diesem Grunde die Unterlassungsklage des Veräußerers abgewiesen werden müsse. Ohne sich hiermit näher auseinanderzusetzen, gab der Bundesgerichtshof der Klage des Veräußerers statt, da der Unterlassungsanspruch in der Person des Veräußerers „*sachlichen Gehalt*" habe. Diese Feststellung war zwar gewiß richtig, da das sachliche Zeichenrecht durch die Leerübertragung nicht auf den Erwerber übergegangen, sondern beim Veräußerer verblieben war; sie reichte jedoch nicht aus, um die Unterlassungsklage des Veräußerers zu begründen. Da offenbar auch während des Prozesses eine Rückumschreibung des Zeichens auf den Veräußerer nicht erfolgte, hätte nicht nur die Unterlassungsklage des Erwerbers mangels sachlicher Berechtigung, sondern auch die des Veräußerers wegen fehlender formeller Berechtigung abgewiesen werden müssen. Die Tatsache, daß in dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall der Veräußerer und der Erwerber gemeinsam Klage erhoben hatten, konnte hieran nichts ändern.

2. Die passive Rechtsstellung des Veräußerers

Will der Inhaber eines älteren Rechts das leerübertragene Zeichen aus der Rolle beseitigen, beispielsweise nach § 11 Abs. 1 Ziff. 1 WZG aufgrund eines für ihn eingetragenen älteren Warenzeichens, so erhebt sich die Frage, ob er diese Klage nur gegen den als Zeicheninhaber eingetragenen Erwerber erheben kann, wie dies § 11 Abs. 2 WZG an sich vorschreibt, oder auch gegen den nicht eingetragenen Veräußerer als Träger des sachlichen Zeichenrechts.

Diese letztere Möglichkeit ist für den Dritten deshalb von Interesse, weil es nicht ganz zweifelsfrei erscheint, ob § 11 Abs. 3 WZG im Falle der Leerübertragung anwendbar ist, d. h. ob die auf eine zeichenrechtliche[124] Löschungsklage gegen den Erwerber ergangene Entscheidung gegen den Veräußerer wirksam ist. Das Zeichen ist ja im Falle der Leerübertragung gerade nicht auf einen anderen übergegangen, wie dies § 11 Abs. 2 WZG voraussetzt; der Veräußerer ist daher auch nicht Rechtsnachfolger des eingetragenen Erwerbers.

Das Patentamt kann ein Warenzeichen auf die Vorlage eines rechtskräftigen Urteils nur dann löschen, wenn der Verurteilte der eingetragene Zeicheninhaber ist. Auf

---

123 BGH v. 9. 5. 1952 (Lockwell), BGHZ 6, 137 = Blatt f. PMZ 1952, 374 (377).

124 Die Entscheidung über eine auf die Tatsache der Leerübertragung gestützte außerzeichenrechtliche Löschungsklage ist sicher gegen den Veräußerer wirksam, vgl. E II 4.

Löschungsbewilligung kann deshalb nur der eingetragene Zeicheninhaber verklagt werden[125], im Falle der Leerübertragung also nur der Erwerber, nicht dagegen der Veräußerer.

Dieses im formalen Zeichenrecht begründete Hindernis steht jedoch nach der vom Reichsgericht in der Entscheidung vom 12. 1. 1938 vertretenen Ansicht einer Klage gegen den Inhaber des sachlichen Zeichenrechts auf Bewirkung der Löschung nicht entgegen. Der Inhaber des sachlichen Zeichenrechts, im Falle der Leerübertragung also der Veräußerer, kann nämlich dem Patentamt seine Rechtsinhaberschaft nachweisen, hierdurch die Voraussetzung für die Umschreibung des Zeichens in der Rolle und damit die Grundlage für die Löschung schaffen.

Will daher ein Dritter aufgrund seines älteren Rechts das leerübertragene Zeichen aus der Rolle beseitigen, so empfiehlt es sich für ihn, den eingetragenen Erwerber auf Bewilligung und den Veräußerer auf Bewirkung der Löschung gemeinsam zu verklagen.

---

[125] RG v. 12. 1. 1938 (Ciro), MuW 1938, 170 (174).

ABSCHNITT E

Das Schicksal des Zeichenrechts nach der Leerübertragung

Im vorhergehenden Abschnitt wurden die unmittelbaren Rechtsfolgen der Leerübertragung dargelegt: Das sachliche Zeichenrecht verbleibt beim Veräußerer, der jedoch sein Recht nicht geltend machen kann; der Erwerber ist andererseits einer außerzeichenrechtlichen Löschungsklage ausgesetzt.

Im folgenden ist nun das Schicksal des Zeichenrechts nach der Leerübertragung zu untersuchen. Die wichtigste Frage geht dahin, inwieweit eine Heilung der Leerübertragung, d. h. ein Erstarken des Zeichens beim Erwerber, möglich ist (I). Hiermit hängt dann die weitere Frage zusammen, unter welchen Voraussetzungen das sachliche Zeichenrecht des Veräußerers erlischt (II). Von praktischer Bedeutung ist ferner, ob das nach der Leerübertragung zunächst beim Veräußerer verbliebene sachliche Zeichenrecht bei einer späteren Veräußerung des Geschäftsbetriebes an einen Dritten auf diesen mitübergeht (III). Schließlich sollen noch einige Rangfragen und Kollisionsfälle erörtert werden (IV).

I. Das Erstarken des Zeichens beim Erwerber

„Erstarken" des leerübertragenen Zeichens beim Erwerber bedeutet, daß hinter den Rolleneintrag, der bis dahin ein bloßes Scheinrecht auswies, nunmehr ein sachliches Zeichenrecht des Erwerbers tritt. Der Rolleneintrag und die Rechtswirklichkeit stimmen dann jedenfalls insoweit überein, als dem eingetragenen Inhaber jetzt tatsächlich das Zeichenrecht zusteht[1].

Das leerübertragene Zeichen kann beim Erwerber — wie im einzelnen noch darzulegen ist — entweder originär oder derivativ erstarken: entweder entsteht das Zeichenrecht neu in der Person des Erwerbers aufgrund eines von ihm an der Bezeichnung erworbenen Rechts, insbesondere eines Ausstattungs- oder Firmenrechts, oder es geht das beim Veräußerer verbliebene sachliche Zeichenrecht bei einer späteren Übertragung des Geschäftsbetriebes auf den Erwerber über.

---

[1] Zur Frage, inwieweit die eingetragene Priorität richtig ist, vgl. E IV 1.

1. Das originäre Erstarken des Zeichens beim Erwerber

a) Grundsatz

Gegen den Erwerber eines leerübertragenen Zeichens ist grundsätzlich eine außerzeichenrechtliche Löschungsklage gegeben[2]. Nun sind jedoch im einzelnen noch zu erörternde Fälle denkbar, in denen eine Löschungsklage Dritter ausgeschlossen ist, weil der Erwerber an der fraglichen Bezeichnung ein bestimmtes Recht erlangt hat. In diesen Fällen muß angenommen werden, daß das leerübertragene Zeichen beim Erwerber originär erstarkt ist[3], da sonst in der Zeichenrolle eine Eintragung (nämlich das auf den Erwerber umgeschriebene Zeichen) vorhanden wäre, die zwar kein echtes sachliches Zeichenrecht ausweist, jedoch trotzdem von den Mitbewerbern wegen des Ausschlusses der Löschungsklage nicht beseitigt werden könnte. Es fragt sich daher, unter welchen Umständen eine Löschungsklage gegen den Erwerber aufgrund eines von ihm an der fraglichen Bezeichnung erlangten Rechts ausgeschlossen ist.

Hierbei ist von Sinn und Zweck der gegen den Erwerber eines leerübertragenen Zeichens gegebenen außerzeichenrechtlichen Löschungsklage auszugehen. Diese Klage soll ein Scheinrecht beseitigen, das die Mitbewerber behindert, ihnen insbesondere die Eintragung eines gleichen oder verwechselbaren Zeichens für die betreffenden Waren verwehrt[4] und sie auch bei der Benutzung eines solchen Zeichens stört.
Eine Löschungsklage kann diesen doppelten Zweck jedoch dann nicht mehr erreichen, wenn die Mitbewerber auch nach der Löschung des ursprünglich leerübertragenen Zeichens dieses oder ein damit verwechselbares Zeichen weder benutzen, noch für sich eintragen lassen könnten, weil der Erwerber in der Lage ist, sie hieran aufgrund eines an der Bezeichnung erlangten Rechts, insbesondere eines Ausstattungs- oder Firmenrechts, zu hindern. Die Löschungsklage wäre in diesem Falle sinn- und zweckwidrig und muß daher mangels eines Rechtsschutzbedürfnisses als ausgeschlossen angesehen werden[5].

Man gelangt damit zu folgendem Grundsatz für das originäre Erstarken des leerübertragenen Zeichens:

Das Zeichen ist dann originär beim Erwerber erstarkt, wenn er trotz Löschung des Zeichens aufgrund eines an der betreffenden Bezeichnung erworbenen Rechtes so-

---

[2] Vgl. D II 2 c.

[3] Auf die Frage der Priorität des originär erstarkten Zeichens wird unter E IV 1 a eingegangen.

[4] Im Anmeldeverfahren ist der Einwand der Rechtsunwirksamkeit des Widerspruchszeichens nicht zulässig, vgl. D II 1 a.

[5] In diesem Sinne BGH v. 11. 12. 1956 (Raiffeisen-Symbol), GRUR 1957, 350 (351) für den Fall der Löschungsklage aus § 11 Abs. 1 Ziff. 3 WZG. Der BGH stellt fest, daß diese Löschungsklage zwar eine Popularklage sei, die von jedermann ohne Nachweis eines besonderen Rechtsschutzinteresses erhoben werden könne. Sie sei jedoch im Hinblick auf das Interesse der Allgemeinheit an der Reinhaltung der Zeichenrolle gegeben und erfordere daher, daß ein öffentliches Interesse an der begehrten Löschung bestehe. An diesem Interesse fehle es aber dann, wenn das Zeichen nach seiner Löschung von anderer Seite nicht verwendet werden könne.

wohl die Eintragung dieses oder eines verwechselbaren Zeichens durch Dritte verhindern bzw. beseitigen als auch jedermann die Benutzung eines solchen Zeichens im ganzen Gebiet untersagen könnte[6].

Noch weitergehend will *Reimer*[7] die Löschung des leerübertragenen Zeichens überall da ablehnen, wo Täuschungen der Allgemeinheit überhaupt nicht oder zur Zeit der Beurteilung der Löschungsklage nicht mehr in Frage kommen. Eine solche Auslegung entspricht jedoch keineswegs, wie *Reimer* meint, dem „*verständigen Sinn*" des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG[8]. Solange diese Vorschrift besteht, muß sie auch respektiert werden, da sie auf einer eindeutigen Wertentscheidung des Gesetzgebers beruht[9]. Eine gesetzestreue Auslegung dieser Vorschrift, die die Unwirksamkeit der Leerübertragung als Regel und eine Heilung der Leerübertragung als Ausnahme betrachtet, ist sicher kein „*noch wegzuräumendes Überbleibsel der alten Formaljurisprudenz*"[10].

Mit dem oben formulierten, nunmehr im einzelnen darzulegenden Grundsatz dürften daher die Grenzen erreicht sein, die vom Gesetz her der Annahme einer Heilung der Leerübertragung durch originäres Erstarken des Zeichens beim Erwerber vorgezeichnet sind.

b) Entwicklung des leerübertragenen Zeichens zum Unternehmenskennzeichen des Erwerbers

Wenn ein Zeicheninhaber die Herstellung oder den Vertrieb eines Teiles der Waren, für die das Zeichen eingetragen ist, nicht aufnimmt oder nicht fortsetzt, so kann grundsätzlich jeder Dritte eine entsprechende Teillöschung durch Beschränkung des Warenverzeichnisses verlangen[11].

Eine solche Teillöschungsklage ist jedoch dann nicht gegeben, wenn sich das Zeichen als Kennwort des Unternehmens derart durchgesetzt hat, daß der Verkehr eine Ausdehnung des Betriebes des Zeichenberechtigten annehmen würde, falls ein Dritter das gleiche Zeichen für ganz andere Waren benutzen wollte[12]. In diesem Falle könnte nämlich der Zeicheninhaber von jedem Dritten nach §§ 12 BGB, 16 UWG die Unterlassung des Zeichengebrauchs verlangen, gleichviel, ob es sich um betriebsfremde Waren handelt oder nicht. Es wäre daher hier widersinnig[13], einem Dritten die Teillöschungsklage einzuräumen, da diese Klage ihre Rechtfertigung nur in dem Bedürfnis findet, für solche Waren das Zeichen dem Verkehr freizugeben.

---

6 Jeweils für gleiche bzw. gleichartige Waren.

7 Kap. 34 Anm. 2.

8 Vgl. B I.

9 Vgl. TETZNER § 8 WZG Anm. 8.

10 So REIMER Kap. 34 Anm. 2.

11 RG v. 9. 5. 1922 (Menzelco), RGZ 104, 312 (314).

12 RG v. 14. 10. 1927 (Goldkrone), RGZ 118, 201 (204); RG v. 4. 10. 1943 (Siemens), RGZ 172, 49 (55); BAUMBACH-HEFERMEHL § 11 WZG Anm. 17.

13 Vgl. RG v. 14. 10. 1927 (Goldkrone), RGZ 118, 201 (204).

Dieser Grundsatz, der von der Rechtsprechung für den Fall entwickelt wurde, daß der Zeicheninhaber einige Waren nicht führt, ist nun sinngemäß auch anzuwenden, wenn ein leerübertragenes Zeichen zum allgemeinen Unternehmenskennzeichen des Erwerbers geworden ist, so daß der Verkehr alle mit diesem Zeichen versehenen Waren dem Geschäftsbetrieb des Erwerbers zurechnet. In diesem freilich seltenen Falle ist daher eine Löschungsklage gegen den Erwerber ausgeschlossen.

Das leerübertragene Zeichen ist deshalb beim Erwerber erstarkt, wenn es zum Kennzeichen seines Unternehmens geworden ist.

c) Erwerb eines örtlich unbegrenzten Ausstattungsrechtes am leerübertragenen Zeichen

Während sich das leerübertragene Zeichen nur ganz selten zum allgemeinen Unternehmenskennzeichen im oben erörterten Sinne entwickeln wird, dürfte häufiger der Fall eintreten, daß der Erwerber ein örtlich unbegrenztes Ausstattungsrecht am Zeichen erlangt.

Ein solches Ausstattungsrecht liegt vor, wenn alle beteiligten Verkehrskreise oder zumindest eine der Gesamtheit nahekommende Mehrheit in dem Zeichen einen Hinweis auf eine bestimmte Herkunftsstätte sieht[14]. Im Unterschied zum allgemeinen Unternehmenskennzeichen beschränkt sich das Ausstattungsrecht auf bestimmte Waren. Der Verkehr wird daher hier nicht an eine Ausdehnung des Geschäftsbetriebes des Erwerbers denken, wenn ihm das Zeichen für andere Waren gegenübertritt. Es fragt sich nun, ob auch in einem solchen Falle eine Löschungsklage gegen den Erwerber des leerübertragenen Zeichens ausgeschlossen ist.

Das Reichsgericht hat dieses Problem in der Entscheidung vom 1. 12. 1914[15] berührt, ohne jedoch abschließend dazu Stellung zu nehmen. Der Erwerber des leerübertragenen Zeichens hatte gegenüber der Löschungsklage eingewandt, er habe es durch Änderung seiner Firma, in die er das leerübertragene Wortzeichen als Schlagwort aufgenommen habe, sowie durch eine energische Reklame erreicht, daß das Zeichen nunmehr überall als Kennzeichen seiner eigenen Waren aufgefaßt werde. Zu diesem Vorbringen bemerkte das Reichsgericht:

> *„Es mag dahingestellt bleiben, ob sich nicht Fälle denken lassen, in denen ein an sich kraftloses Warenzeichen durch die gewerbliche Betätigung des Eingetragenen Leben gewinnt. Auch nach der Veräußerung des Zeichens ohne den dazugehörigen Geschäftsbetrieb könnte der Erwerber es dahin bringen, daß das alte Zugehörigkeitsverhältnis den beteiligten Verkehrskreisen aus dem Gedächtnis schwindet und daß sie das Zeichen auf den Betrieb des Erwerbers beziehen“*[16].

---

[14] PA v. 29. 2. 1936 (Industriekitt), MuW 1938, 352 (353).

[15] RG v. 1. 12. 1914 (Diamant), MuW 1914/15, 332.

[16] Dieses Erstarken müsse jedoch, so fuhr das RG fort, jedenfalls zu der Zeit, wo ein anderer das Zeichen für sich anmeldet, vollendet sein. Da diese Voraussetzung in dem entschiedenen Falle nicht vorlag, konnte die ganze Frage dahingestellt bleiben.

In einer späteren Entscheidung stellte das Reichsgericht weiterhin fest, daß ein durch die Entwicklung des Verkehrs geschaffener tatsächlicher Zustand, nämlich die Verkehrsgeltung einer Warenbezeichnung, Anspruch auf Schutz auch vor dem formalen Zeichenrecht hat und daher das Verlangen nach Löschung des Zeichens begründen kann, wenn das Zeichen entweder erst später auf unlautere Weise (in Kenntnis der Verkehrsgeltung der von dem anderen benutzten Bezeichnung) erworben wurde oder wenn nach Eintritt dieser Kenntnis das gutgläubig erworbene Zeichen einfach weiterbenutzt wird[17].

Demgemäß wird heute in der Literatur angenommen, daß der Inhaber einer im Verkehr allgemein durchgesetzten älteren Ausstattung gemäß § 11 Abs. 1 Ziff. 3 WZG Löschung eines jüngeren Warenzeichens verlangen kann, da dieses Zeichen eine irrige Vorstellung über die Herkunft der Ware begründet und demgemäß täuschend ist[18].

Wendet man diese Grundsätze auf den Fall an, daß der Erwerber eines leerübertragenen Zeichens ein örtlich unbegrenztes Ausstattungsrecht an dieser Bezeichnung erlangt hat, so ergibt sich, daß der Erwerber auch nach einer Löschung seines Zeichens die Eintragung gleicher oder verwechselbarer Zeichen Dritter aufgrund seines Ausstattungsrechtes verhindern bzw. beseitigen könnte. Er wäre im übrigen auch in der Lage, Dritten nach § 25 WZG die Benutzung solcher Zeichen zu untersagen. Es liegt daher jener Fall vor, in dem eine Löschungsklage gegen den Erwerber sinn- und zwecklos ist, da sie den Mitbewerbern nicht die Möglichkeit eröffnet, das gelöschte oder ein ähnliches Zeichen zu benutzen oder für sich eintragen zu lassen. Nach dem oben[19] aufgestellten Grundsatz ist eine Löschungsklage daher ausgeschlossen.

Das leerübertragene Zeichen ist infolgedessen beim Erwerber erstarkt, wenn er an der Bezeichnung ein örtlich unbegrenztes Ausstattungsrecht erlangt hat[20].

Der gegenteilige Standpunkt wird im Schrifttum von *Tetzner* vertreten[21]. Unter Hinweis darauf, daß die Voraussetzungen für Entstehen und Bestand eines Ausstattungsrechtes andere als die entsprechenden Erfordernisse eines formalen Zeichenschutzes seien, hält *Tetzner* es für richtig, daß das Reichsgericht in der Entscheidung vom 18. 9. 1931[22] ein ohne Geschäftsbetrieb übertragenes Zeichen löschte,

---

17 RG v. 15. 2. 1927 (Pfarrer Kneipp), MuW 1926/27, 287 (290); RG v. 30. 4. 1928 (Sonnengold), RGZ 120, 325 (328).

18 BAUMBACH-HEFERMEHL § 11 WZG Anm. 24; BUSSE § 11 Anm. 7.

19 E I 1 a.

20 In diesem Sinne auch REIMER Kap. 34 Anm. 2 unter Hinweis auf die Unzweckmäßigkeit des Verfahrens in der Sache Platit, wo die Gerichte zunächst das Zeichen löschten, später aber der bereits im Löschungsprozeß angekündigten Wettbewerbsklage des früheren Löschungsbeklagten gegen den Löschungskläger stattgeben mußten. Der weitergehenden Ansicht von REIMER, daß die Löschung des leerübertragenen Zeichens überall da abzulehnen sei, wo Täuschungen nicht in Frage kommen, kann jedoch nicht gefolgt werden; vgl. E I 1 a.

21 § 8 WZG Anm. 16.

22 RG v. 18. 9. 1931 (Platit), GRUR 1931, 1146.

obwohl der Erwerber inzwischen für das Wort Ausstattungsschutz erworben hatte[23]. Nach meinem Dafürhalten ist jedoch für die Löschungsklage gegen den Erwerber ein Rechtsschutzbedürfnis zwingend erforderlich. Hieran fehlt es, wenn die Mitbewerber das Zeichen auch nach der Löschung weder benutzen noch für sich eintragen lassen könnten, weil der Erwerber Ausstattungsschutz daran erworben hat.

Die hier vertretene Auffassung, wonach eine Löschung des leerübertragenen Zeichens ausgeschlossen ist, wenn der Erwerber an der Bezeichnung einen örtlich unbegrenzten Ausstattungsschutz erlangt hat, wird im übrigen auch durch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs[24] bestätigt, die den Ausschluß der auf § 11 Abs. 1 Ziff. 3 WZG gestützten Löschungsklage betrifft. Der Bundesgerichtshof führte in dieser Entscheidung aus, die Löschungsklage nach § 11 Abs. 1 Ziff. 3 WZG sei zwar eine Popularklage, die von jedermann ohne Nachweis eines besonderen Rechtsschutzinteresses erhoben werden könne. Sie sei jedoch im Hinblick auf das Interesse der Allgemeinheit an der Reinhaltung der Zeichenrolle gegeben und erfordere daher, daß ein öffentliches Interesse an der begehrten Löschung bestehe. An diesem Interesse fehle es aber dann, wenn das Zeichen nach seiner Löschung von anderer Seite nicht verwendet werden könne, etwa weil das Zeichen für den eingetragenen Inhaber Verkehrsgeltung erlangt habe.

d) Erwerb eines örtlich begrenzten Ausstattungsrechtes am leerübertragenen Zeichen

Da der Ausstattungsschutz auf einem tatsächlichen Zustand, nämlich der Verkehrsgeltung der Ausstattung, beruht, kann er örtlich begrenzt sein. Erforderlich ist nur, daß sich die Verkehrsgeltung über ein einheitliches Wirtschaftsgebiet von nicht zu geringer Ausdehnung erstreckt[25].

Zur Klärung der Frage, ob eine Heilung der Leerübertragung, d. h. ein Erstarken des leerübertragenen Zeichens beim Erwerber, eintritt, wenn dieser einen örtlich begrenzten Ausstattungsschutz an der Bezeichnung erlangt, sollen im folgenden zwei Fälle unterschieden werden: einmal der Fall, daß das leerübertragene Zeichen in einem größeren Gebiet noch völlig unbekannt ist, und zum anderen der Fall, daß sich das Zeichen im ganzen Bereich außerhalb des Gebietes, in dem es schon für den Erwerber durchgesetzt ist, bereits auf dem Wege zur allgemeinen Verkehrsanerkennung befindet.

aa) Lediglich örtliches Ausstattungsrecht

Hat der Erwerber des leerübertragenen Zeichens nur einen örtlich begrenzten Ausstattungsschutz an der Bezeichnung erlangt, ist jedoch sein Zeichen im

[23] Nicht ganz folgerichtig hält TETZNER § 11 WZG Anm. 21 dagegen im Falle der Teillöschungsklage nach § 11 Abs. 1 Ziff. 2 WZG wegen nicht geführter Waren eine Teillöschung bereits dann für ausgeschlossen, wenn sich das Zeichen für bestimmte Warengattungen so durchgesetzt hat, daß der Verkehr auf diesem Gebiete stets auf den Zeicheninhaber schließt. Die hM. schließt die Teillöschung demgegenüber nur dann aus, wenn sich das Zeichen schlechthin für alle Waren durchgesetzt hat.

[24] BGH v. 11. 12. 1956 (Raiffeisen-Symbol), GRUR 1957, 350 (351).

[25] BAUMBACH-HEFERMEHL § 25 WZG Anm. 55.

übrigen zumindest in einem zusammenhängenden größeren Gebiet[26] noch nahezu unbekannt, so könnte er auch nach der Löschung des Zeichens Dritte aufgrund seines Ausstattungsrechtes an der Benutzung eines verwechselbaren Zeichens in diesem übrigen Gebiet nicht hindern.

Die Bemerkung von *Reimer*[27], der prioritätsältere Ausstattungsbesitzer könne von einem jüngeren Zeichenanmelder auch dann Unterlassung verlangen, wenn die Ausstattung örtlich beschränkt sei, ist in dieser allgemeinen Formulierung nicht zutreffend. Der Inhaber einer örtlich begrenzten Ausstattung kann grundsätzlich nur in dem betreffenden Gebiet Dritten die Benutzung untersagen. Er kann im übrigen auch nicht Löschung eines jüngeren Warenzeichens verlangen, da Dritten der Besitz eines territorial unbeschränkten formalen Zeichenrechtes offenstehen muß, mögen sie auch in einem örtlich begrenzten Gebiet von der Benutzung dieses Zeichens ausgeschlossen sein[28].

Da somit der Erwerber des leerübertragenen Zeichens Dritten weder die Benutzung schlechthin, noch die Eintragung eines verwechselbaren Zeichens untersagen kann, wenn er lediglich einen beschränkten Ausstattungsschutz erlangt hat, liegen in diesem Falle nach dem oben[29] aufgestellten Grundsatz die Voraussetzungen für einen Ausschluß der Löschungsklage nicht vor. Das leerübertragene Zeichen erstarkt also beim Erwerber noch nicht schon mit der Erlangung eines örtlich begrenzten Ausstattungsschutzes.

bb) Örtliches Ausstattungsrecht und Anwartschaft im übrigen Gebiet

Schwieriger liegt der Fall, wenn der Erwerber außer einem örtlich begrenzten Ausstattungsrecht im übrigen Gebiet bereits eine sogenannte „Ausstattungsanwartschaft" am leerübertragenen Zeichen besitzt. Ob und aufgrund welcher Rechtsnormen eine solche Anwartschaft Schutz genießt, ist in der Rechtsprechung und im Schrifttum äußerst streitig. Die Meinungsverschiedenheiten betreffen im wesentlichen die Frage, ob die Ausstattungsanwartschaft bereits nach § 25 WZG Schutz genießt oder ob sie nur unter besonderen Umständen nach §§ 1 UWG, 826 BGB zu schützen ist.

---

26 des Geltungsbereiches des Zeichens.

27 Kap. 26 Anm. 8.

28 Etwas Gegenteiliges kann aus der Entscheidung des RG v. 3. 1. 1930 (Reinhardt), GRUR 1930, 322 (323) nicht entnommen werden, wie die Bemerkung von REIMER Kap. 26 Anm. 3 (S. 295) vermuten lassen könnte. In dem vom RG entschiedenen Falle verlangte die Klägerin aufgrund eines älteren Zeichens Löschung des jüngeren Zeichens der Beklagten, die an dieser Bezeichnung einen örtlich begrenzten Ausstattungsschutz erlangt hatte. Das RG lehnte die Löschung ab, da die Berufung der Klägerin auf ihr älteres Zeichen nicht dazu führen dürfe, die Beklagte aus einer Stellung zu verdrängen, die sie sich im Verkehr geschaffen habe. Dieser Rechtsgrundsatz sei aus überwiegenden Gründen der Billigkeit auch da anzuerkennen, wo einem eingetragenen Warenzeichen eine nur örtlich begrenzte Verkehrsgeltung gegenüberstehe. Aus dieser Entscheidung läßt sich somit keineswegs folgern, daß aufgrund eines örtlich begrenzten Ausstattungsrechtes die Löschung eines jüngeren Zeichens verlangt werden könnte. In dem entschiedenen Fall wurde die örtliche Ausstattung vielmehr nur verteidigungsweise geltend gemacht, um eine gleichlautende Zeicheneintragung der Beklagten gegenüber dem auf ein älteres Zeichen gestützten Löschungsanspruch der Klägerin zu stützen.

29 E I 1 a.

Das Reichsgericht lehnte in der Entscheidung vom 14. 10. 1927[30] eine Gleichstellung der „*Anwartschaft auf demnächstige Verkehrsgeltung*" mit dem abgeschlossenen Zustand der Ausstattung ausdrücklich ab, da eine solche Gleichstellung willkürlich sei und zu größter Rechtsunsicherheit führe. In der Nachkriegsrechtsprechung hat sich auch das Hanseatische Oberlandesgericht in der Entscheidung vom 13. 10. 1949[31] auf den Standpunkt gestellt, ein Schutz der Ausstattungsanwartschaft nach § 25 WZG würde die Voraussetzungen verschieben, die das Warenzeichengesetz in § 25 für den Schutz eines Ausstattungsrechtes aufstelle und mit denen es Verkehrsgeltung fordere. Gegen den Schutz der Ausstattungsanwartschaft nach § 25 WZG haben sich ferner in der neueren Literatur vor allem *Baumbach-Hefermehl*[32] und *Tetzner*[33] ausgesprochen.

Demgegenüber erstreckte der Bundesgerichtshof in der Entscheidung vom 29. 6. 1956[34] den Schutz der Ausstattung nach § 25 WZG über den Bereich der Verkehrsgeltung hinaus auf das ganze Gebiet der Ausstattungsanwartschaft:

> „*Hat sich nur in einem räumlich begrenzten Gebiet die rechtsbildende Kraft der Verkehrsauffassung durchgesetzt, beschränkt sich also die Verkehrsgeltung nur auf dieses Gebiet, so kann doch der Bereich des Schutzes, den das Ausstattungsrecht gewährt, über den Raum, in dem die Verkehrsgeltung besteht, sich hinaus auf das einheitliche Wirtschaftsgebiet erstrecken, zu dem jener Raum gehört. Voraussetzung ist hierfür, daß der Inhaber der Ausstattung mit seinem Absatz und seiner Werbung bereits über den Bereich der Verkehrsgeltung vorgedrungen oder jedenfalls eine Ausdehnungstendenz deutlich erkennbar ist. Je größer das Gebiet ist, in dem der Berechtigte Verkehrsgeltung erlangt, oder in dem er durch Werbung und Absatz über den enger begrenzten Raum seiner Verkehrsgeltung hinaus einen beachtlichen Besitzstand erworben hat, desto weiter kann der Schutzbereich gezogen werden, wenn mit einer Ausdehnung des Arbeitsgebietes zu rechnen ist*"[35].

Es ist jedoch der Meinung der Vorzug zu geben, die den Schutz aus § 25 WZG auf die vollständig durchgesetzte Ausstattung beschränkt und die Ausstattungsanwartschaft nur unter besonderen Umständen nach §§ 1 UWG, 826 BGB schützt. Das deutsche Warenzeichenrecht geht vom Prinzip des reinen Registerrechts aus. Die Anerkennung des Ausstattungsschutzes nach § 25 WZG lockert diesen Grundsatz durch eine Ausnahme, die eng ausgelegt werden muß und deren Ausdehnung auf die Ausstattungsanwartschaft eine unbillige Beeinträchti-

---

30 RG v. 14. 10. 1927 (Burk u. Braun), MuW 1927/28, 168 (169).

31 Hanseat. OLG v. 13. 10. 1949 (Vimulsan), GRUR 1949, 422 (423).

32 § 25 WZG Anm. 55.

33 § 25 WZG Anm. 31.

34 BGH v. 29. 6. 1956 (Regensburger Karmelitergeist), GRUR 1956, 558 (561).

35 In diesem Sinne auch REIMER Kap. 41 Anm. 1. Vgl. ferner OLG Darmstadt v. 22. 11. 1951 (Oma), GRUR 1953, 43 (45). Kritisch zu der Entscheidung des BGH dagegen TETZNER § 25 WZG Anm. 31.

gung der grundsätzlich freizuhaltenden gewerblichen Betätigung darstellen würde[36].

Hat der Erwerber ein örtlich begrenztes Ausstattungsrecht und eine Ausstattungsanwartschaft im übrigen Gebiet erlangt, so ist deshalb eine Heilung der Leerübertragung, d. h. ein Erstarken des leerübertragenen Zeichens beim Erwerber, nur dann anzunehmen, wenn ein Eingriff Dritter in diese Anwartschaft einen Verstoß gegen die guten Sitten nach §§ 1 UWG, 826 BGB darstellen würde. Ein solcher Sittenverstoß setzt nicht nur voraus, daß sich das fragliche Zeichen bereits auf dem Wege zur Verkehrsgeltung befindet[37], sondern vor allem, daß das Zeichen einen hohen Grad von Eigenart aufweist[38]. Daß Kennzeichen, die nach dem Warenzeichengesetz nicht schutzfähig sind und dem freien Gebrauch vorbehalten bleiben sollen, nicht über §§ 1 UWG, 826 BGB monopolisiert werden können, ist selbstverständlich und spielt im vorliegenden Zusammenhang auch kaum eine Rolle, da das leerübertragene Zeichen in der Regel schutzfähig sein wird. Aber auch nicht jede Bezeichnung, die an sich die für gewerbliche Kennzeichnungsmittel erforderliche Kennzeichnungskraft besitzt, kann bereits in der Entwicklung zur Verkehrsgeltung Schutz nach § 1 UWG für sich in Anspruch nehmen. Die Bezeichnung muß vielmehr eine überdurchschnittliche Eigenart besitzen, die sie als originelle Schöpfung charakterisiert[39]. Immerhin wird man eine gewisse Kompensation von Eigenart und Grad der Verkehrsdurchsetzung zulassen können.

Nur unter engen Voraussetzungen ist daher beim Erwerb eines örtlich begrenzten Ausstattungsrechtes und einer Ausstattungsanwartschaft im gesamten übrigen Gebiet eine Heilung der Leerübertragung und damit ein Ausschluß der Löschungsklage anzunehmen: das leerübertragene Zeichen muß einen solch hohen Grad von Eigenart besitzen und einer vollständigen Durchsetzung schon so nahe sein, daß die Benutzung oder Eintragung eines verwechselbaren Zeichens durch Dritte einen Verstoß gegen §§ 1 UWG, 826 BGB darstellen würde[40].

Auch das Reichsgericht war in der einzigen Entscheidung[41], in der es diese Frage flüchtig streifte, offenbar der Auffassung, eine Heilung der Leerübertragung könne grundsätzlich nur bei einer vollständigen Durchsetzung des leerübertragenen Zeichens für den Erwerber angenommen werden. Der auf Löschung verklagte Erwerber hatte in dem der Entscheidung zugrunde liegenden Falle geltend gemacht, durch die Änderung seiner Firma, in die er das leerüber-

---

36 RG v. 14. 10. 1927 (Burk u. Braun), MuW 1927/28, 168 (169); TETZNER § 25 WZG Anm. 12.

37 OLG Hamburg v. 24. 10. 1957, WRP 1958, 120.

38 RG v. 8. 6. 1928 (Küchenwunder), MuW 1927/28, 489 (491); Hanseat. OLG v. 13. 10. 1949 (Vimulsan), GRUR 1949, 422 (423); TETZNER § 25 WZG Anm. 14.

39 Hanseat. OLG v. 13. 10. 1949 (Vimulsan), GRUR 1949, 422 (423).

40 Zur Frage des Sittenverstoßes bei der Wahl einer von einem Dritten bereits benutzten Bezeichnung vgl. im übrigen RG v. 2. 2. 1923 (Fritz Reuter), RGZ 106, 250 (253), RG v. 9. 2. 1923 (Underberg), MuW 1922/23, 151.

41 RG v. 1. 12. 1914 (Diamant), MuW 1914/15, 332.

tragene Wortzeichen als Schlagwort aufgenommen hatte, sowie durch eine energische Reklame habe er es erreicht, daß das Zeichen nunmehr überall als Kennzeichen seiner Waren aufgefaßt werde. Das Reichsgericht ließ zwar in dieser Entscheidung die Frage, ob hierdurch eine Heilung der Leerübertragung eingetreten sei, dahingestellt, bemerkte jedoch beiläufig, jedenfalls müsse eine solche Erstarkung des Zeichens zu der Zeit, wo ein anderer es für sich anmeldet, „*vollendet*" sein.

e) Aufnahme des leerübertragenen Zeichens in die Firma des Erwerbers

Im folgenden soll der weitere Fall erörtert werden, daß der Erwerber das leerübertragene Zeichen in seine Firma aufnimmt. Der praktische Anlaß hierzu kann etwa darin liegen, daß das leerübertragene Zeichen ein besonders glücklich geprägtes Phantasiezeichen ist, das sich gut in die Sachfirma der erwerbenden GmbH oder AG einfügt, oder daß im Zusammenhang mit der Leerübertragung bei der veräußernden Gesellschaft ein Gesellschafter ausscheidet, dessen Name mit dem leerübertragenen Zeichen übereinstimmt und der in die erwerbende Gesellschaft aufgenommen wird. In beiden Fällen ist die Firmenbildung korrekt und aus firmenrechtlichen Gründen trotz der Leerübertragung des gleichlautenden Warenzeichens nicht zu beanstanden. Die Frage, ob hier eine Heilung der Leerübertragung anzunehmen ist, soll wiederum anhand des oben[42] aufgestellten Kriteriums geprüft werden. Es kommt also darauf an, ob der Erwerber auch nach einer Löschung des leerübertragenen Zeichens aufgrund seines Firmenrechts Dritten die Benutzung eines verwechselbaren Zeichens untersagen und eine solche Eintragung verhindern bzw. beseitigen könnte.

Der Firmenschutz nach §§ 12 BGB, 16 Abs. 1 UWG entsteht im Zeitpunkt der Ingebrauchnahme der Firma, sofern die Bezeichnung unterscheidungskräftig ist[43], was bei der Aufnahme eines leerübertragenen Zeichens in die Firma des Erwerbers regelmäßig der Fall sein wird. Ein prioritätsälterer Firmeninhaber ist nun nach §§ 12 BGB, 16 Abs. 1 UWG nicht nur gegen einen firmenmäßigen, sondern auch gegen einen zeichenmäßigen Gebrauch seiner Firma durch prioritätsjüngere Benutzer geschützt[44]. Die Berufung auf ein jüngeres Warenzeichen wäre gegenüber dem älteren sachlichen Firmenrecht mißbräuchlich[45]. Ein prioritätsälterer Firmeninhaber kann im übrigen auch Löschung eines jüngeren verwechselbaren Warenzeichens verlangen, da die Gewährung eines solchen Löschungsanspruches die folgerichtige Durchführung des in §§ 12 BGB, 16 Abs. 1 UWG vom Gesetz allein angeführten Unterlassungsanspruches ist[46] und die rechtsmißbräuchliche Benutzung nur durch eine Löschung verhindert werden kann[47].

Der Erwerber, der das leerübertragene Zeichen in seine Firma aufgenommen hat,

42 Vgl. E I 1 a.
43 BAUMBACH-HEFERMEHL, Übersicht vor § 16 UWG, Anm. 7.
44 BAUMBACH-HEFERMEHL § 16 Anm. 90.
45 BGH v. 22. 10. 1954 (Koma), BGHZ 15, 107 (110); BGH v. 11. 11. 1955, GRUR 1956, 172 (175).
46 RG v. 3. 6. 1927 (Eskimo Pie), RGZ 117, 215 (221).
47 RG v. 11. 1. 1926 (Neuerburg), GRUR 1926, 392 (398).

könnte daher auch nach der Löschung dieses Zeichens aufgrund seines Firmenrechts Dritten die Benutzung eines verwechselbaren Zeichens untersagen und die Löschung des jüngeren Zeichens herbeiführen. Aus diesem Grunde wäre eine Löschungsklage gegen den Erwerber des leerübertragenen Zeichens sinn- und zwecklos und muß deshalb nach dem oben[48] aufgestellten Grundsatz als ausgeschlossen angesehen werden. Durch Aufnahme des leerübertragenen Zeichens in die Firma des Erwerbers erstarkt somit das Zeichen originär beim Erwerber.

2. Das derivative Erstarken des Zeichens beim Erwerber

Nachdem die Möglichkeiten einer Heilung der Leerübertragung durch originäres Erstarken des Zeichens beim Erwerber erörtert wurden, ist nunmehr zu prüfen, ob das leerübertragene Zeichen beim Erwerber auch derivativ durch eine spätere Übertragung des zunächst noch beim Veräußerer zurückgebliebenen Geschäftsbetriebes erstarken kann. Diese Frage ist insbesondere für die gar nicht seltenen Fälle von Interesse, in denen die Parteien schon bei der Übertragung des Zeichens den späteren Übergang des Geschäftsbetriebes ins Auge faßten, ohne jedoch den für eine gültige Zeichenübertragung erforderlichen zeitlichen Zusammenhang[49] zwischen der Übertragung von Zeichen und Geschäftsbetrieb herzustellen.

Gegen die Annahme eines derivativen Erstarkens des Zeichens beim Erwerber in diesem Falle würde an sich der formale Gesichtspunkt sprechen, daß nur eine Übertragung des Geschäftsbetriebes, nicht aber eine ausdrücklich vereinbarte Veräußerung des Zeichens vorliegt. Die erste Veräußerung des Zeichens war nämlich mangels gleichzeitiger Mitübertragung des Geschäftsbetriebes unwirksam und bei der späteren Übertragung des Geschäftsbetriebes wurde eine Übertragung des beim Veräußerer verbliebenen sachlichen Zeichenrechts zumindest nicht ausdrücklich vereinbart[50].

Entscheidend ist jedoch die Tatsache, daß bei späterer Übertragung des Geschäftsbetriebes auf den Erwerber des zunächst leerübertragenen Zeichens wieder der Zustand hergestellt wird, den das Gesetz mit der Vorschrift des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG zu sichern sucht: Inhaber des Geschäftsbetriebes, zu dem das Zeichen gehört, ist der in der Rolle als Zeicheninhaber Eingetragene. Eine weitere Täuschung des Verkehrs über den Geschäftsbetrieb, aus dem die mit dem leerübertragenen Zeichen versehenen Waren stammen, ist damit ausgeschlossen.

Wenn daher der Erwerber des leerübertragenen Zeichens später den Geschäftsbetrieb vom Veräußerer[51] erwirbt, so tritt hierdurch eine Heilung der Leerübertragung ein: Das Zeichen erstarkt derivativ beim Erwerber[52].

---

[48] Vgl. E I 1 a.

[49] Vgl. C II 2.

[50] Unter E III wird jedoch im einzelnen dargelegt, daß bei späterer Übertragung des Geschäftsbetriebes auf einen Dritten ganz allgemein ein stillschweigender Übergang des sachlichen Zeichenrechts auf den Dritten anzunehmen ist.

[51] Gleiches gilt auch dann, wenn der Erwerber den Geschäftsbetrieb nicht vom Veräußerer, sondern von einem Dritten erwirbt, auf den der Geschäftsbetrieb zunächst übergegangen war; vgl. hierzu E III.

[52] Für eine Heilung auch SELIGSOHN § 7 Anm. 3.

II. Das Erlöschen des beim Veräußerer verbliebenen sachlichen Zeichenrechts

Neben der vorstehend behandelten Frage, wann das leerübertragene Zeichen beim Erwerber erstarkt, ist das weitere Problem von Interesse, unter welchen Voraussetzungen das nach der Leerübertragung beim Veräußerer verbliebene Zeichenrecht erlischt. Diese beiden Rechtsfolgen laufen nämlich durchaus nicht parallel: Zwar erlischt — wie im einzelnen noch darzulegen ist — das sachliche Zeichenrecht des Veräußerers immer dann, wenn das leerübertragene Zeichen beim Erwerber erstarkt. Umgekehrt gibt es jedoch Fälle, in denen lediglich das sachliche Zeichenrecht des Veräußerers untergeht, ohne daß das leerübertragene Zeichen beim Erwerber erstarkt.

Als mögliche Gründe für ein Erlöschen des beim Veräußerer verbliebenen sachlichen Zeichenrechts werden im folgenden untersucht: das Erstarken des Zeichens beim Erwerber (1), die Aufgabe des Geschäftsbetriebes durch den Veräußerer (2), die Löschung des Zeichens wegen Nichtverlängerung durch den Erwerber (3) und die rechtskräftige Verurteilung des Erwerbers auf Bewilligung der Löschung des leerübertragenen Zeichens (4).

1. Das Erlöschen des sachlichen Zeichenrechts durch Erstarken des Zeichens beim Erwerber

Das nach der Leerübertragung zunächst beim Veräußerer verbliebene sachliche Zeichenrecht erlischt zweifellos, wenn der Erwerber nachträglich noch den Geschäftsbetrieb erwirbt, so daß das Zeichen derivativ bei ihm erstarkt. Hier handelt es sich praktisch um einen späteren Übergang des Zeichenrechts, bei dem es selbstverständlich ist, daß der Veräußerer seine bisherige Rechtsstellung verliert und der Erwerber in diese eintritt.

Das Zeichen kann jedoch auch originär beim Erwerber erstarken. Dies ist dann der Fall, wenn der Erwerber aufgrund eines an der betreffenden Bezeichnung erlangten Rechtes jedem Dritten — und damit auch dem Veräußerer — die Benutzung des Zeichens verbieten und eine Eintragung verhindern bzw. beseitigen könnte[53]. Der Veräußerer kann das Zeichen unter diesen Umständen weder benutzen noch nach Rückumschreibung gegenüber einer Löschungsklage des Erwerbers verteidigen. Mit dem originären Erstarken des Zeichens beim Erwerber verliert daher das nach der Leerübertragung zunächst beim Veräußerer verbliebene sachliche Zeichenrecht seinen Inhalt und erlischt deshalb.

Diese Auffassung wird auch durch die Entscheidung des Reichsgerichts vom 19. 6. 1925[54] gestützt, der folgender Sachverhalt zugrunde lag: Die Klägerin hatte ihr Zeichen „Goldina" lange Zeit nicht benutzt und tatenlos zugesehen, wie die Beklagte dieses Zeichen zum Kenn- und Schlagwort ihres Unternehmens machte und eine vollständige Durchsetzung des Zeichens in den beteiligten Verkehrskreisen für sich erreichte. Das

[53] Vgl. E I 1 a.

[54] RG v. 19. 6. 1925 (Goldina), RGZ 111, 192 (197).

Reichsgericht sah in diesem Falle das spätere Vorgehen der Klägerin aus ihrem Zeichen als einen Verstoß gegen die guten Sitten an[55] und hielt den Ausstattungsbesitzer für berechtigt, die Löschung des älteren unbenutzten Zeichens zu verlangen.
Wenn das Reichsgericht unter diesen Voraussetzungen bereits ein eingetragenes Zeichen als sachlich erloschen und daher der Löschung ausgesetzt betrachtete, so erscheint es umso mehr gerechtfertigt, im Falle der Leerübertragung das nicht mehr eingetragene Zeichenrecht des Veräußerers dann als erloschen zu behandeln, wenn das Zeichen beim Erwerber durch Erlangung eines Ausstattungs- oder Firmenrechtes originär erstarkt ist.

2. Das Erlöschen des sachlichen Zeichenrechts bei Aufgabe des Geschäftsbetriebes durch den Veräußerer

Gibt ein eingetragener Zeicheninhaber seinen Geschäftsbetrieb endgültig auf, so wird das Zeichen zum „Leerzeichen", das der Löschungsklage nach § 11 Abs. 1 Ziff. 2 WZG ausgesetzt ist. Gemäß § 15 Abs. 2 WZG können dann Rechte aus der Eintragung für die Zeit nicht mehr geltend gemacht werden, in der bereits ein Rechtsgrund für die Löschung vorlag. Sachlich-rechtlich erlischt das Zeichen eines eingetragenen Zeicheninhabers somit bereits in dem Zeitpunkt, in dem er den Geschäftsbetrieb endgültig aufgibt.

Die Frage nach dem Schicksal des sachlichen Zeichenrechts bei endgültiger Aufgabe des Geschäftsbetriebes durch den nicht eingetragenen Zeicheninhaber, insbesondere durch den Veräußerer eines leerübertragenen Zeichens, hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung vom 9. 5. 1952[56] kurz berührt. Der dieser Entscheidung zugrunde liegende Sachverhalt war insofern eigenartig gelagert, als im Zeitpunkt der Leerübertragung auf seiten des Veräußerers gar kein Geschäftsbetrieb vorlag. Trotzdem war das Zeichenrecht ausnahmsweise nicht erloschen, da die Schließung des Geschäftsbetriebes auf einem widerrechtlichen behördlichen Eingriff beruhte. Der Bundesgerichtshof stellte nun beiläufig fest, der Veräußerer bleibe berechtigter Träger des Zeichenrechts bis zu dem Augenblick, in dem die Wiedereröffnung eines Geschäftsbetriebes möglich und zumutbar sei.

Bei sinngemäßer Anwendung dieser Grundsätze auf den bei einer Leerübertragung regelmäßig vorliegenden Sachverhalt ist daher festzustellen: Gibt der Veräußerer des leerübertragenen Zeichens, der zunächst noch Inhaber des sachlichen Zeichenrechts ist, den Geschäftsbetrieb endgültig auf[57], so erlischt damit das Zeichenrecht. Einer Löschung bedarf es hier nicht, da der Veräußerer ohnehin nicht mehr in der Zeichenrolle eingetragen ist.
Bei einer teilweisen Aufgabe des Geschäftsbetriebes hinsichtlich einiger Waren, für die das leerübertragene Zeichen eingetragen ist, erlischt das sachliche Zeichenrecht des Veräußerers ganz entsprechend für die betreffenden Waren.

---

[55] Eine Feststellung, die nach dem Ausbau der Verwirkungslehre heute selbstverständlich erscheint.

[56] BGH v. 9. 5. 1952 (Lockwell), BGHZ 6, 137 = Blatt f. PMZ 1952, 374 (376).

[57] Anders jedoch bei Übertragung des Geschäftsbetriebes auf einen Dritten; vgl. E III.

3. Das Erlöschen des sachlichen Zeichenrechts bei Nichtverlängerung des leerübertragenen Zeichens

Als weiterer Grund für das Erlöschen des beim Veräußerer verbliebenen sachlichen Zeichenrechts kommt die Nichtverlängerung des leerübertragenen Zeichens in Betracht.
Hierbei ist zunächst zu klären, wie eine vom Erwerber bewirkte Zahlung von Verlängerungsgebühren rechtlich zu beurteilen ist. Es erhebt sich nämlich die Frage, ob das Zeichenrecht etwa bereits dadurch erlischt, daß nicht der wahre Zeicheninhaber, d. h. der Veräußerer, sondern der Erwerber eine fällige Verlängerungsgebühr zahlt.

a) Die Zahlung von Verlängerungsgebühren durch den Erwerber

Ob Dritte durch Zahlung der Gebühren die Verlängerung eines Zeichens gemäß § 9 WZG bewirken können, ist umstritten. Während die patentamtliche Praxis diese Frage bejaht[58], wird insbesondere von *Busse*[59] zur Begründung des gegenteiligen Standpunktes geltend gemacht, zur Ausübung eines Rechtes sei nur sein Inhaber, d. h. hier der materielle Zeicheninhaber, in der Lage und eine wirksame Verlängerungserklärung setze nach § 8 Abs. 2 WZG eine Eintragung des Erklärenden als Zeicheninhaber in der Rolle voraus[60]. Sieht man mit der patentamtlichen Praxis die Zahlung durch Dritte als rechtswirksam an, so ergeben sich bei Verlängerung des leerübertragenen Zeichens durch den Erwerber keine besonderen Probleme: da eine wirksame Verlängerung vorliegt, besteht das sachliche Zeichenrecht des Veräußerers weiter.

Folgt man jedoch der strengeren Auffassung von *Busse*[61], so liegt in der Zahlung der Verlängerungsgebühr durch den Erwerber des leerübertragenen Zeichens kein wirksamer Verlängerungsantrag, da der Erwerber nicht Inhaber des sachlichen Zeichenrechts ist. Es taucht daher die Frage auf, ob das sachliche Zeichenrecht des Veräußerers hierdurch erlischt, obwohl das Patentamt — dem die Leerübertragung und damit die mangelnde Rechtsinhaberschaft des Erwerbers regelmäßig unbekannt sein wird — die Verlängerung in der Rolle vermerkt.
Ein derartiges Erlöschen ist jedoch nicht anzunehmen. Wird nämlich bei Nichtzahlung einer Verlängerungsgebühr ein Zeichen gelöscht, so endet der Zeichenschutz erst mit der Löschung und noch nicht schon mit Ablauf der in § 9 WZG vorgesehenen Schonfrist[62]. Die fehlende Löschung des leerübertragenen Zeichens rettet also das sachliche Zeichenrecht des Veräußerers vor dem Erlöschen.

Als erstes Ergebnis ist somit festzuhalten, daß das sachliche Zeichenrecht des Veräußerers auch bei einer Verlängerung des Zeichens durch den in Wahrheit nicht

---

58 Ebenso BAUMBACH-HEFERMEHL § 9 WZG Anm. 6.

59 § 9 Anm. 5.

60 Gegen die patentamtliche Praxis auch TETZNER § 9 WZG Anm. 5.

61 § 9 Anm. 5.

62 Der Zeichenschutz dauert somit über die in § 9 Abs. 1 WZG festgelegte Zehnjahresfrist hinaus; vgl. TETZNER § 9 WZG Anm. 2, BAUMBACH-HEFERMEHL § 9 WZG Anm. 1.

berechtigten, in der Rolle jedoch als Inhaber eingetragenen Erwerber fortbesteht. Zu diesem Ergebnis gelangt man unabhängig davon, welcher Meinung man sich hinsichtlich der Zulässigkeit der Zeichenverlängerung durch Dritte anschließt.

b) Die Wirkung der Löschung bei Nichtzahlung einer Verlängerungsgebühr

Es fragt sich jedoch weiterhin, ob das sachliche Zeichenrecht des Veräußerers erlischt, wenn das leerübertragene Zeichen in der Rolle gelöscht wird, weil der Erwerber eine fällige Verlängerungsgebühr nicht gezahlt hat.

Es ist anerkannt, daß die irrige Löschung des Zeichens, etwa aufgrund eines von einem Dritten mit gefälschter Vollmacht gestellten Antrages, das sachliche Zeichenrecht nicht zum Erlöschen bringt; der Berechtigte kann vielmehr in diesem Falle Wiedereintragung mit der alten Priorität verlangen[63]. Eine solche irrige Löschung liegt jedoch nicht vor, wenn das Patentamt das leerübertragene Zeichen bei Nichtverlängerung löscht. Hier fehlt nämlich sowohl die — nach der strengen Ansicht von *Busse*[64] erforderliche — Zahlung der Verlängerungsgebühr (mit dem darin liegenden Verlängerungsantrag) seitens des materiellen Zeicheninhabers, d. h. des Veräußerers, als auch die — nach der patentamtlichen Praxis genügende — Zahlung seitens des nicht berechtigten Erwerbers. Die Löschung erfolgt daher auch gegenüber dem materiellen Zeicheninhaber zu Recht. Der Veräußerer hat deshalb keine Möglichkeit, seine Wiedereintragung zu verlangen[65].

Das nach der Leerübertragung zunächst beim Veräußerer verbliebene sachliche Zeichenrecht erlischt daher, wenn das leerübertragene Zeichen wegen Nichtverlängerung in der Rolle gelöscht wird.

Verlängert der Erwerber das Zeichen nur für einige Waren, so gelten die vorstehend dargelegten Grundsätze sinngemäß: Die Teillöschung des Zeichens für die übrigen Waren erfolgt dem Veräußerer gegenüber zu Recht, da er innerhalb der in § 9 WZG bestimmten Frist keinen Verlängerungsantrag gestellt hat und da im übrigen — falls man dies mit der patentamtlichen Praxis überhaupt als zulässig ansieht — auch vom Erwerber für die gebührenpflichtigen Klassen der gelöschten Waren keine Verlängerungsgebühr gezahlt wurde. Wird das Zeichen daher für einige Waren nicht verlängert und demgemäß für diese Waren in der Rolle gelöscht, so erlischt insoweit das sachliche Zeichenrecht des Veräußerers.

4. Das Erlöschen des sachlichen Zeichenrechts bei rechtskräftiger Verurteilung des Erwerbers zur Löschungsbewilligung

Schließlich ist noch darzulegen, inwieweit es sich auf das beim Veräußerer verbliebene sachliche Zeichenrecht auswirkt, wenn der Erwerber auf die Klage eines Dritten hin

---

63 BAUMBACH-HEFERMEHL, Übersicht vor § 9 WZG Anm. 5.

64 § 9 Anm. 5.

65 Ein Fall der Wiedereinsetzung gemäß §§ 12 Abs. 1 WZG, 43 PatG gegen die Versäumung der Zahlungsfrist wird für den Veräußerer nur selten gegeben sein. Ein Jahr nach Ablauf der Frist kann die Wiedereinsetzung ohnehin nicht mehr beantragt werden (§ 43 Abs. 2 Satz 4 PatG).

zur Einwilligung in die Löschung des leerübertragenen Zeichens verurteilt wird und dieses Urteil Rechtskraft erlangt. Ob es sich dabei um die erörterte außerzeichenrechtliche Löschungsklage[66] oder um eine zeichenrechtliche Löschungsklage nach § 11 WZG handelt, spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle.

Nach § 11 Abs. 3 Satz 1 WZG ist dann, wenn das Warenzeichen vor oder nach Erhebung der Löschungsklage auf einen anderen übergegangen ist, die Entscheidung in der Sache auch gegen den Rechtsnachfolger wirksam und vollstreckbar. Der Sinn dieser Vorschrift liegt darin, Dritten die Durchsetzung von Löschungsansprüchen dadurch zu erleichtern, daß ihnen gegenüber für das Löschungsverfahren der eingetragene Zeicheninhaber als der wahre Berechtigte am Zeichen gilt. Diese Vorschrift soll ebenso wie die Bestimmung des § 8 Abs. 2 WZG die Parteien bei Veräußerung von Zeichen veranlassen, möglichst bald die Umschreibung in der Rolle durchzuführen.

Im Hinblick auf diese ratio legis erscheint es gerechtfertigt, die Bestimmung des § 11 Abs. 3 Satz 1 WZG analog auch auf den Fall anzuwenden, daß der als Zeicheninhaber eingetragene, materiell jedoch nicht berechtigte Erwerber eines leerübertragenen Zeichens zur Einwilligung in die Löschung verurteilt wird. Die Entscheidung ist dann auch gegen den Veräußerer wirksam. Dieser ist zwar nicht „Rechtsnachfolger" des Erwerbers, er ist jedoch der zur Zeit der Klageerhebung materiell am Zeichen Berechtigte. Da der Veräußerer die gegen den Erwerber ergangene rechtskräftige Löschungsentscheidung gegen sich gelten lassen muß, besteht für ihn nicht mehr die Möglichkeit, die Rückumschreibung des Zeichens auf sich zu bewirken und das Zeichen gegen den Dritten, der das Löschungsurteil erstritten hat, zu verteidigen. Bei Eintritt der Rechtskraft des Löschungsurteiles erlischt daher das nach der Leerübertragung beim Veräußerer verbliebene Zeichenrecht[67].

III. Der Übergang des Zeichenrechts des Veräußerers auf einen Dritten bei Übertragung des Geschäftsbetriebes

Das beim Veräußerer nach der Leerübertragung verbliebene sachliche Zeichenrecht kann gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG mit dem Geschäftsbetrieb auf einen Dritten übertragen werden. Daß der Veräußerer in der Zeichenrolle nicht eingetragen ist und auch keine Umschreibung des Zeichens auf den Erwerber des Geschäftsbetriebes erfolgt, steht dem Übergang des Zeichenrechts nicht entgegen, da der Rolleneintragung nur eine deklaratorische Wirkung zukommt.

Überträgt der Veräußerer nach der Leerübertragung den Geschäftsbetrieb auf einen Dritten, so werden die Parteien regelmäßig — mangels Kenntnis vom Bestehen des

[66] Vgl. D II 2 c.

[67] Das Zeichenrecht erlischt jedoch noch nicht mit dem Schluß der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz. Zwar hat der Veräußerer von diesem Zeitpunkt an nicht mehr die Möglichkeit, durch Nebenintervention eine etwaige Rückumschreibung als neue Tatsache geltend zu machen und damit das Zeichen zu retten, doch besteht z. B. noch immer die Möglichkeit, daß der Kläger die Löschungsklage zurücknimmt.

sachlichen Zeichenrechts in der Person des Veräußerers — keine ausdrückliche Vereinbarung hinsichtlich dieses Rechtes treffen. Es erhebt sich daher die Frage, ob in einem solchen Falle ein stillschweigender Übergang des Zeichenrechts mit dem Geschäftsbetrieb auf den Dritten anzunehmen ist.

Nach der Auslegungsregel des § 926 Abs. 1 Satz 2 BGB ist bei Veräußerung eines Grundstückes im Zweifel anzunehmen, daß sich die Veräußerung auch auf das Zubehör erstrecken soll. Für das schuldrechtliche Geschäft bestimmt § 314 BGB, daß sich die Verpflichtung zur Veräußerung einer Sache im Zweifel auch auf das Zubehör der Sache erstreckt. Diese Vorschrift wird von der Rechtsprechung auf gewerbliche Schutzrechte als Zubehör eines kaufmännischen Betriebes entsprechend angewandt[68]. Die Rechtsprechung[69] und Literatur[70] nimmt daher regelmäßig einen stillschweigenden Übergang des Warenzeichens an, wenn der eingetragene Inhaber des Zeichens den zugehörigen Geschäftsbetrieb veräußert, ohne daß über das Zeichen eine ausdrückliche Vereinbarung getroffen wird[71]. Auf diese Weise soll eine Zerstörung wirtschaftlicher Werte möglichst vermieden werden. Veräußert nämlich der in der Rolle eingetragene Zeicheninhaber den Geschäftsbetrieb unter Zurückbehaltung des Zeichens, so wird dieses nach § 11 Abs. 1 Ziff. 2 WZG löschungsreif. Gemäß § 15 Abs. 2 WZG können dann nach der Löschung keine Rechte mehr aus der Eintragung für die Zeit nach der Übertragung des Geschäftsbetriebes geltend gemacht werden.

Sieht man daher das Fehlen einer ausdrücklichen Übertragungserklärung als Zurückbehaltung des Zeichens durch den Veräußerer an, so würde eine solche Auslegung des zwischen den Parteien geschlossenen lückenhaften Vertrages der Vorschrift des § 157 BGB widersprechen, da sie keinen verständigen, der wirtschaftlichen Interessenlage der Parteien entsprechenden Sinn ergibt[72]. Aus der Tatsache, daß das Warenzeichen sachlich-rechtlich erlischt, wenn es bei der Übertragung des Geschäftsbetriebes vom Übergang ausgeschlossen wird, ist somit[73] zu folgern, daß die Parteien beim Fehlen einer ausdrücklichen Vereinbarung den Übergang des Zeichens mit dem Geschäftsbetrieb im Zweifel gewollt haben.

Das gleiche muß nun auch für den Fall gelten, daß der nicht eingetragene Inhaber des Zeichenrechts, im Falle der Leerübertragung also der Veräußerer, den Geschäftsbetrieb auf einen Dritten überträgt, ohne hierbei eine Vereinbarung über das Zeichenrecht zu treffen. Ein Ausschluß des sachlichen Zeichenrechts vom Übergang würde

---

68 Vgl. RG v. 19. 12. 1925, RGZ 112, 244 (247) zur Frage des Überganges eines Zwischenbenutzungsrechtes. Gegen die Bezeichnung des Warenzeichens als „Zubehör" des Geschäftsbetriebes ist von BAUMBACH Kap. 62 D allerdings eingewandt worden, diese Bezeichnung sei irreführend, da Zubehör von der Hauptsache frei getrennt werden könne, was jedoch beim Warenzeichen angesichts des § 8 Abs. 1 Satz 2, 3 WZG gerade nicht der Fall sei.

69 RG v. 18. 3. 1913 (Manskopf-Sarasin), Blatt f. PMZ 1913, 330; OLG Hamburg v. 3. 1. 1908, Blatt f. PMZ 1908, 279; OLG Dresden v. 18. 12. 1911 (Dubec-Krone), Blatt f. PMZ 1914, 356 (357).

70 BAUMBACH Kap. 62 D; FINGER § 7 Anm. 3 b.

71 Sofern nicht eine mit dem Warenzeichen gleichlautende Firma ausdrücklich von der Übertragung ausgeschlossen wird; vgl. OLG Hamburg v. 3. 1. 1908, Blatt f. PMZ 1908, 279 (280), FINGER § 7 Anm. 3b.

72 Vgl. ENNECCERUS-NIPPERDEY § 206 IV.

73 Entgegen der allerdings nur beiläufigen Bemerkung in RG v. 18. 11. 1902, Blatt f. PMZ 1903, 209.

dieses Recht unmittelbar zum Erlöschen bringen, da eine Löschungsklage gegen den nicht eingetragenen Veräußerer ohnehin nicht in Betracht kommt. Es muß daher angenommen werden, daß die Parteien, wenn sie lediglich die Übertragung des Geschäftsbetriebes vereinbart haben, im Zweifel den Mitübergang des beim Veräußerer verbliebenen Zeichenrechts auf den Dritten gewollt haben[74].

Selbstverständlich kann jedoch das sachliche Zeichenrecht nur dann auf den Dritten übergehen, wenn es bis zum Zeitpunkt der Übertragung des Geschäftsbetriebes noch beim Veräußerer bestand[75] und wenn der Dritte alle wesentlichen Teile des Geschäftsbetriebes des Veräußerers erwirbt[76].

IV. Die Kollision des leerübertragenen Zeichens mit Rechten Dritter

Es kann nun leicht sein, daß vor dem Erstarken des leerübertragenen Zeichens beim Erwerber bzw. vor der Rückumschreibung des Zeichens auf den Veräußerer irgendwelche Rechte Dritter, z. B. ein Warenzeichen, ein Firmenrecht oder eine Ausstattung entstanden sind, die mit dem leerübertragenen Zeichen kollidieren. Da sich die Lösung von Interessenkonflikten beim Zusammenstoß von Kennzeichnungsmitteln grundsätzlich nach dem Prioritätsprinzip (Grundsatz des Zeitvorrangs) bestimmt[77], kommt es entscheidend darauf an, welche Priorität das leerübertragene Zeichen nach dem Erstarken bzw. nach der Rückumschreibung besitzt.

1. Die Priorität des leerübertragenen Zeichens

Hierbei sind drei Fälle zu unterscheiden:

a) Die Priorität bei originärem Erstarken in der Hand des Erwerbers

Bis zum Zeitpunkt des Erstarkens ist das leerübertragene Zeichen löschungsreif. Der Grund für das Erstarken (Erwerb eines Ausstattungs- oder Firmenrechts) wirkt nur in die Zukunft. Für die Zeit vor dem Erstarken kann der Erwerber nach dem Grundgedanken des § 15 Abs. 2 WZG keine Rechte aus dem Zeichen herleiten. Die Priorität wird daher in diesem Falle durch den Zeitpunkt des Erstarkens bestimmt[78].

---

74 Der Ausnahmefall, daß das Zeichen ein Teil der Firma des Veräußerers ist, wird hier im Hinblick auf die frühere Leerübertragung des Zeichens kaum vorliegen.

75 Vgl. die Erlöschensgründe D III.

76 Vgl. C I 1.

77 BAUMBACH-HEFERMEHL, Übersicht vor § 16 UWG Anm. 6.

78 In diesem Sinne auch die Entscheidung des RG v. 1. 12. 1914 (Diamant), MuW 1914/15, 332, die einen Vorrang des in der Hand des Erwerbers erstarkten Zeichens gegenüber dem Zeichen eines Dritten nur dann annimmt, wenn das Erstarken bereits zu dem Zeitpunkt, wo der Dritte sein Zeichen angemeldet hat, vollendet war. Die Entscheidung geht zwar noch von der Annahme aus, das sachliche Zeichenrecht erlösche durch die Leerübertragung. Für die Frage der Priorität des originär beim Erwerber erstarkten Zeichens ist es jedoch gleichgültig, ob man sich das sachliche Zeichenrecht nach der Leerübertragung als beim Veräußerer verblieben oder erloschen denkt.

b) Die Priorität bei derivativem Erstarken in der Hand des Erwerbers

Bei einer späteren Übertragung des Geschäftsbetriebes erlangt der Erwerber das bis dahin beim Veräußerer verbliebene sachliche Zeichenrecht und rückt damit voll in die Stellung seines Rechtsvorgängers ein. Das auf diese Weise derivativ beim Erwerber erstarkte Zeichen besitzt daher die ursprüngliche Priorität entsprechend dem Anmeldetag des leerübertragenen Zeichens.

c) Die Priorität bei Rückumschreibung auf den Veräußerer

Die Rückumschreibung des leerübertragenen Zeichens auf den Veräußerer stellt lediglich eine Rollenberichtigung dar. Das sachliche Zeichenrecht ist stets beim Veräußerer geblieben und besitzt daher die ursprüngliche Priorität.

Ausgehend von diesen Prioritätsgesichtspunkten soll nun im folgenden dargelegt werden, wie die einzelnen Kollisionsfälle unter Berücksichtigung einer etwaigen Verwirkung zu lösen sind.

2. Die Lösung der Kollision bei originärem Erstarken des leerübertragenen Zeichens

a) Die Kollision des originär erstarkten Zeichens mit dem Firmenrecht eines Dritten

Da das durch Aufnahme in die Firma oder Erlangung eines örtlich unbegrenzten Ausstattungsschutzes originär beim Erwerber erstarkte leerübertragene Zeichen nur die Priorität vom Zeitpunkt des Erstarkens besitzt, genießt der Inhaber eines vor diesem Zeitpunkt entstandenen Firmenrechts einen Zeitvorrang. Ein prioritätsälterer Firmeninhaber ist nun nach §§ 12 BGB, 16 Abs. 1 UWG nicht nur gegen firmenmäßigen, sondern auch gegen zeichenmäßigen Gebrauch seiner Firma durch prioritätsjüngere Benutzer geschützt[79]. Der Dritte kann daher grundsätzlich Löschung des beim Erwerber erstarkten Zeichens sowie Unterlassung der Benutzung verlangen.

Beruht allerdings die Erstarkung des leerübertragenen Zeichens auf der Erlangung eines örtlich unbegrenzten Ausstattungsschutzes durch den Erwerber, so wird der Dritte seine Ansprüche aus dem Firmenrecht häufig verwirkt haben[80]. Die Frage der Verwirkung ist für den Fall des originären Erstarkens zusammenfassend unter E IV 2 d dargestellt.

b) Die Kollision des originär erstarkten Zeichens mit dem Warenzeichen eines Dritten

Hat ein Dritter ein mit dem leerübertragenen Zeichen verwechselbares Zeichen zu einem Zeitpunkt angemeldet, in dem das leerübertragene Zeichen noch nicht beim Erwerber erstarkt ist, so besitzt er gegenüber dem Erwerber die Priorität. Er kann daher grundsätzlich nach § 11 Abs. 1 Ziff. 1 WZG Löschung und nach § 24 WZG Unterlassung der Benutzung des erstarkten Zeichens verlangen.

[79] BGH v. 22. 10. 1954 (Koma), BGHZ 15, 107 (110); BGH v. 11. 11. 1955, GRUR 1956, 172 (175).

[80] Vgl. REIMER Kap. 60 Anm. 7.

Ist das leerübertragene Zeichen beim Erwerber durch Aufnahme in die Firma erstarkt, so hat der Dritte aufgrund seines älteren Zeichens im übrigen auch einen Anspruch auf Löschung der Firma des Erwerbers. Zwar bestimmt § 16 WZG, daß durch die Eintragung eines Warenzeichens niemand gehindert wird, seinen Namen und seine Firma im Geschäftsverkehr zu gebrauchen, sofern der Gebrauch nicht warenzeichenmäßig erfolgt. Auf diese Vorschrift kann sich jedoch derjenige nicht berufen, der nach allgemeinem Wettbewerbsrecht beim Gebrauch seiner Firma eine Verwechslungsgefahr vermeiden müßte, was bei jüngeren Firmen immer zutrifft, soweit der Inhaber nicht im Gebrauch seines bürgerlichen Namens behindert wird[81].

Ist das leerübertragene Zeichen beim Erwerber durch Erlangung eines örtlich unbegrenzten Ausstattungsrechtes erstarkt, so werden die Ansprüche des Dritten allerdings in vielen Fällen verwirkt sein[82].

c) Die Kollision des originär erstarkten Zeichens mit der Ausstattung eines Dritten

Dieser Kollisionsfall ist praktisch nur denkbar, wenn das leerübertragene Zeichen beim Erwerber durch Aufnahme in die Firma erstarkt ist. Besitzt nämlich ein Dritter an einer mit dem leerübertragenen Zeichen gleichen oder verwechselbaren Bezeichnung bereits einen Ausstattungsschutz, sei er auch örtlich begrenzt, so ist es kaum möglich, daß der Erwerber seinerseits einen örtlich unbegrenzten Ausstattungsschutz am leerübertragenen Zeichen erlangen kann.

Als Inhaber eines örtlich unbegrenzten Ausstattungsrechtes kann der Dritte vom Erwerber nach § 25 WZG grundsätzlich Unterlassung der Benutzung des leerübertragenen Zeichens und Einwilligung in die Löschung verlangen[83]. Besitzt der Dritte dagegen nur einen örtlich begrenzten Ausstattungsschutz, so steht ihm lediglich in dem begrenzten Gebiet ein Unterlassungsanspruch gegen den Erwerber zu.

Kein echter Kollisionsfall ist dagegen dann gegeben, wenn der Dritte eine mit dem leerübertragenen Zeichen gleiche oder verwechselbare Bezeichnung vor dem Erstarken des Zeichens beim Erwerber lediglich in Benutzung genommen, hierfür jedoch noch keine Verkehrsgeltung erlangt hat. Der Dritte unterliegt in diesem Falle ohne weiteres auf eine Unterlassungsklage des Erwerbers hin[84].

d) Verwirkung der Ansprüche des Dritten

Ist das leerübertragene Zeichen beim Erwerber originär erstarkt, so kann ein Dritter aufgrund eines vor dem Zeitpunkt des Erstarkens erworbenen Rechts in den

81 BAUMBACH-HEFERMEHL § 16 WZG Anm. 2.

82 Vgl. E IV 2 d.

83 RG v. 15. 2. 1927 (Pfarrer Kneipp), MuW 1926/27, 287 (290); RG v. 30. 4. 1928 (Sonnengold), RGZ 120, 325 (328); vgl. ferner REIMER Kap. 26 Anm. 5. Vgl. hierzu auch BGH v. 22. 10. 1954 (Koma), BGHZ 15, 107 (110): „Die Berufung auf das nur formale Zeichenrecht gegenüber einem älteren sachlichen Recht würde den Grundsätzen von Treu und Glauben widersprechen und daher rechtsmißbräuchlich sein."

84 BAUMBACH-HEFERMEHL, Übersicht vor § 16 UWG Anm. 12.

oben[85] erörterten Fällen zwar grundsätzlich vom Erwerber Löschung des Zeichens und Unterlassung der Benutzung verlangen. Diese Ansprüche des Dritten sind jedoch unter Umständen verwirkt.

aa) Wertvoller Besitzstand des Erwerbers

Ein Verletzer kann nach der ständigen Rechtsprechung des Reichsgerichts den Verwirkungseinwand nur dann mit Erfolg geltend machen, wenn er an der verletzenden Bezeichnung einen „*wertvollen Besitzstand*" erlangt hat[86]. Einen solchen Besitzstand erblickte das Reichsgericht ursprünglich in der Durchsetzung der beanstandeten Bezeichnung in den beteiligten Verkehrskreisen[87]; später ließ es einen „*schlichten*" Besitzstand genügen[88]. Auch der Bundesgerichtshof fordert, nachdem er zunächst[89] die Frage noch offengelassen hatte, nunmehr lediglich einen Zustand, der für den Benutzer einen „*beachtlichen Wert*" hat[90].

Ein Besitzstand von beachtlichem Wert liegt regelmäßig dann vor, wenn das leerübertragene Zeichen in der Hand des Erwerbers durch Erlangung eines Ausstattungsrechtes erstarkt ist. Hier hängt die erfolgreiche Geltendmachung des Verwirkungseinwandes nur noch von der Schutzwürdigkeit des Besitzstandes ab[91].

Ist das leerübertragene Zeichen dagegen durch Aufnahme in die Firma des Erwerbers erstarkt, so muß damit noch nicht unbedingt ein wertvoller Besitzstand an dem Zeichen vorhanden sein. Hat der Erwerber jedoch einen solchen Besitzstand an der Firma erlangt, etwa weil sie schon bei einem beachtlichen Teil der Verkehrskreise bekannt ist oder sich zumindest auf dem Wege zu einer Verkehrsgeltung befindet, so liegt damit regelmäßig auch ein wertvoller Besitzstand an dem mit der Firma gleichlautenden Warenzeichen vor. Schutzwürdigkeit dieses Besitzstandes vorausgesetzt, ist dann eine Löschungsklage des Dritten gegen das leerübertragene und beim Erwerber erstarkte Zeichen ausgeschlossen.

Für einen Verwirkungseinwand ist jedoch kein Raum, wenn die Beibehaltung des leerübertragenen Zeichens durch den Erwerber zu einer Irreführung des

[85] E IV 2 a, b, c.

[86] RG v. 24. 10. 1930 (Granitol), GRUR 1931, 161 (163); RG v. 30. 4. 1931, MuW 1931, 369 (370); RG v. 12. 6. 1931, MuW 1931, 395 (397); RG v. 31. 3. 1933 (Farina), GRUR 1933, 583 (585).

[87] RG v. 27. 9. 1935 (Hageda), JW 1936, 186 (188).

[88] RG v. 8. 7. 1943 (Standard), RGZ 171, 159 (162). Für Verkehrsgeltung als Erfordernis des Verwirkungseinwandes dagegen BAUMBACH-HEFERMEHL, Einl. zum UWG, Anm. 246 mit dem Hinweis, daß dann, wenn sich der Verletzer noch nicht einmal gegen Dritte durchsetzen könne, es nicht gerechtfertigt sei, daß der eingetragene Zeicheninhaber weichen müsse. Für Verkehrsgeltung ferner HEYDT, GRUR 1951, 182 ff. Vgl. dagegen ULMER, GRUR 1951, 355 (357): „Der Tatbestand des Ausstattungsschutzes, kraft dessen man angriffsweise vorgeht, ist ein anderer als der Tatbestand der Verwirkung, kraft dessen man sich unter Berufung auf Treu und Glauben verteidigt."

[89] BGH v. 19. 12. 1950 (Störche), BGHZ 1, 31 (33); BGH v. 4. 5. 1956 (Berliner Illustrierte Zeitung), GRUR 1956, 376 (378).

[90] BGH v. 15. 6. 1956 (Hausbücherei), BGHZ 21, 66 (79/80).

[91] Vgl. dazu E IV 2 d bb.

Verkehrs führen kann, weil dieser den guten Ruf der ihm unter dem Zeichen des Dritten bekannten Waren auf die Waren des Erwerbers überträgt[92]. Die bloße Tatsache, daß das Publikum die Zeichen des Dritten und des Erwerbers miteinander verwechselt, steht allerdings der Geltendmachung des Verwirkungseinwandes durch den Erwerber nicht entgegen. Dieser Einwand ist vielmehr nur ausgeschlossen, wenn die Abnehmer mit dem Zeichen des Dritten eine Gütevorstellung verbinden und durch das Zeichen des Erwerbers irregeführt werden[93].

bb) Schutzwürdigkeit des Besitzstandes

Ein wertvoller Besitzstand auf seiten des Verletzers begründet nur dann den Verwirkungseinwand, wenn dieser Besitzstand auch schutzwürdig ist. Es muß sich um einen Zustand handeln, der durch eine „länger andauernde, redliche und ungestörte Benutzung geschaffen worden ist" und der dem Verletzer „nach Treu und Glauben erhalten bleiben muß.[94]" Der Verletzte muß somit längere Zeit untätig gewesen sein, so daß sein Verhalten vom Verletzer nach Treu und Glauben als Einverständnis oder Duldung aufgefaßt werden konnte[95].

Es fragt sich nun, ob diese für die Verwirkung der Rechte des Dritten erforderliche Zeit stillschweigender Duldung schon vor dem Erstarken des leerübertragenen Zeichens beim Erwerber zu laufen beginnt. Zu bedenken ist nämlich, daß der Löschungsanspruch, der bis zum Erstarken des leerübertragenen Zeichens von jedermann gegen den Erwerber geltend gemacht werden kann, keiner Verwirkung unterliegt[96], da er der Sicherung öffentlicher Belange (§ 8 WZG) dient.

Ein Dritter, der Inhaber eines vor dem Zeitpunkt des Erstarkens entstandenen Rechtes ist, macht jedoch nur ein Individualrecht geltend; die für die Verwirkung seiner Ansprüche erforderliche Zeit beginnt daher schon mit der Entstehung dieses Rechts zu laufen. Zum Zeitpunkt, in dem das leerübertragene Zeichen beim Erwerber erstarkt, kann daher der Löschungs- und Unterlassungsanspruch des Dritten bereits verwirkt sein.

Ob die Verwirkung neben einer längeren Untätigkeit auch noch ein Verschulden des Verletzten, d. h. Kenntnis oder zumindest fahrlässige Unkenntnis der Verletzungshandlungen voraussetzt, ist umstritten[97]. Nach richtiger Ansicht läßt sich die Frage einheitlich weder in dem einen noch in dem anderen

92 RG v. 8. 7. 1943 (Standard), RGZ 171, 159 (164). Vgl. ferner RG v. 17. 5. 1939 (AEG), GRUR 1939, 806 (808), RG v. 9. 4. 1941, GRUR 1941, 275 (278).

93 Vgl. REIMER Kap. 116 Anm. 17.

94 BGH v. 15. 6. 1956 (Hausbücherei), BGHZ 21, 66 (80).

95 BAUMBACH-HEFERMEHL, Einl. zum UWG, Anm. 248.

96 Vgl. BGH v. 22. 2. 1952 (Zwillingsmarke), GRUR 1952, 577 (582).

97 Nachweise bei BAUMBACH-HEFERMEHL, Einl. zum UWG, Anm. 248. Vgl. zur Frage des Erfordernisses der Kenntnis des Verletzten ferner RG v. 28. 8. 1941 (Lindbergh), GRUR 1941, 475 (480) sowie DROSTE, GRUR 1950, 560 (565).

Sinne beantworten; es kommt vielmehr stets auf den Einzelfall an, ob und inwieweit ein Verschulden auf seiten des Verletzten bei Abwägung der beiderseitigen Belange zu berücksichtigen ist[98].

Für den Fall der Kollision eines leerübertragenen und dann erstarkten Zeichens mit dem Recht eines Dritten sind nun folgende drei Möglichkeiten denkbar:

Der Dritte hat zwar die Rechtsunwirksamkeit des leerübertragenen Zeichens gekannt, trotzdem jedoch seine Rechte gegenüber dem Erwerber längere Zeit nicht geltend gemacht, so daß dieser an dem inzwischen erstarkten Zeichen einen wertvollen Besitzstand erlangen konnte. Dies ist der typische Fall der Verwirkung.

Es kann jedoch auch sein, daß der Dritte das Zeichen des Erwerbers kannte, als er die verwechselbare Bezeichnung aufgriff, das Zeichen jedoch für rechtswirksam hielt, insbesondere, weil er nichts von der Leerübertragung wußte. Wenn er trotzdem die mit dem Zeichen des Erwerbers verwechselbare Bezeichnung wählte, so stellte er sich damit auf den Standpunkt, daß beide Zeichen nebeneinander bestehen könnten. Es wäre daher ein widersprüchliches Verhalten und würde gegen Treu und Glauben verstoßen, wenn er später gegen den Erwerber vorgehen wollte, nachdem sich herausgestellt hat, daß ihm gegenüber dem Erwerber die Priorität an der Bezeichnung zusteht[99]. Der Verwirkungseinwand greift daher auch hier durch.

Schließlich ist auch der Fall denkbar, daß der Dritte das leerübertragene Zeichen nicht kannte und auch von der Verletzung seines eigenen Rechts durch den Erwerber keine Kenntnis besaß. Von jedem Geschäftsmann ist nun jedoch eine gewisse Aufmerksamkeit auf wettbewerbs- und zeichenrechtlichem Gebiete zu verlangen, schon damit er nicht selbst fremde Bezeichnungen verletzt[100]. Die Erhaltung der wettbewerbsrechtlichen Position erfordert eben — stärker als die Verteidigung des Eigentums oder sonstiger Rechte — eine stets wachsame Abwehr[101]. Auch eine solche auf Fahrlässigkeit beruhende Unkenntnis des leerübertragenen Zeichens seitens des Dritten würde daher den Verwirkungseinwand nicht ausschließen.

3. Die Lösung der Kollision bei derivativem Erstarken des leerübertragenen Zeichens in der Hand des Erwerbers und bei Rückumschreibung des Zeichens auf den Veräußerer

Ist das Zeichen durch späteren Übergang des Geschäftsbetriebes derivativ beim Erwerber erstarkt oder erfolgte eine Rückumschreibung auf den Veräußerer, so besitzt

98 REIMER Kap. 116 Anm. 11; BAUMBACH-HEFERMEHL, Einl. zum UWG, Anm. 248.

99 Vgl. BAUMBACH-HEFERMEHL, Einl. zum UWG, Anm. 248.

100 Vgl. etwa BGH v. 25. 4. 1961 (arko), GRUR 1961, 535 (538): „Jeder Gewerbetreibende, der eine neue Warenkennzeichnung benutzen will, hat die Pflicht, sich sorgfältig zu vergewissern, daß er damit nicht in den geschützten Rechtskreis eines Dritten eingreift."

101 ULMER, GRUR 1951, 355 (357).

das Zeichen die ursprüngliche Priorität entsprechend dem Anmeldetag[102]. Es geht daher jüngeren Warenzeichen oder Ausstattungsrechten Dritter grundsätzlich vor. Das gleiche gilt auch gegenüber dem jüngeren Firmenrecht eines Dritten, soweit der Dritte nicht im Gebrauch seines bürgerlichen Namens behindert wird[103].

Die sich daraus ergebenden Ansprüche des Erwerbers — bzw. bei Rückumschreibung des Veräußerers — gegen den Dritten auf Löschung und Unterlassung der Benutzung können jedoch verwirkt sein.

Der für eine Verwirkung erforderliche wertvolle Besitzstand auf seiten des Dritten liegt jedenfalls dann vor, wenn der Dritte ein Ausstattungsrecht an der mit dem leerübertragenen Zeichen verwechselbaren Bezeichnung besitzt, da er in diesem Falle die Bezeichnung zumindest in einem örtlich begrenzten Gebiet im Verkehr durchgesetzt hat. Ein wertvoller Besitzstand wird auch meist anzunehmen sein, wenn der Dritte die fragliche Bezeichnung längere Zeit als Firmenbestandteil tatsächlich benutzte. Hat sich der Dritte dagegen die Bezeichnung lediglich als Warenzeichen schützen lassen, ohne sie zu benutzen, so ist ein wertvoller Besitzstand regelmäßig nicht vorhanden[104].

Für die weitere Frage, ob ein wertvoller Besitzstand auf seiten des Dritten auch schutzwürdig ist, d. h. ob der Berechtigte (hier der Erwerber bzw. bei Rückumschreibung der Veräußerer) durch seine zurechenbare Untätigkeit während einer längeren Zeit den wertvollen Besitzstand „überhaupt erst ermöglicht hat"[105], sind die beiden Fälle gesondert zu betrachten:

a) Rückumschreibung des Zeichens auf den Veräußerer

An sich war der Veräußerer vor der Rückumschreibung des leerübertragenen Zeichens gemäß § 8 Abs. 2 WZG gar nicht in der Lage, gegen den Dritten vorzugehen. Er war sich möglicherweise auch nicht im klaren, daß ihm das sachliche Zeichenrecht noch zustand. Er muß sich jedoch diese Untätigkeit von dem Dritten entgegenhalten lassen, da sie eine Folge des von ihm mit der Leerübertragung begangenen Gesetzesverstoßes ist.

b) Derivatives Erstarken des Zeichens beim Erwerber

Zwar konnte der Erwerber vor dem Erstarken des Zeichens gegen den Dritten gar nicht erfolgreich vorgehen. Trotzdem sind jedoch seine Ansprüche auch bei einem sofortigen Vorgehen nach dem Erstarken unter Umständen bereits verwirkt. Nimmt man nämlich die Möglichkeit eines derivativen Erstarkens des Zeichens (mit der ursprünglichen Priorität) beim Erwerber an, so ist der Erwerber hinsichtlich des sachlichen Zeichenrechts als Rechtsnachfolger des Veräußerers anzusehen. Dann muß er sich jedoch beim Verwirkungseinwand auch die Zeit entgegenhalten lassen, in der der Veräußerer untätig war.

102 Vgl. E IV 1 b, c.

103 BAUMBACH-HEFERMEHL § 16 WZG Anm. 2.

104 RG v. 8. 10. 1942 (Fissan), GRUR 1943, 39 (40); RG v. 8. 7. 1943 (Standard), RGZ 171, 159 (162). Vgl. auch ULMER, GRUR 1951, 355 (356/357), DROSTE, GRUR 1950, 560 (562).

105 RG v. 8. 7. 1943 (Standard), RGZ 171, 159 (162); BGH v. 15. 6. 1956 (Hausbücherei), BGHZ 21, 66 (80).

ABSCHNITT F

Das Innenverhältnis zwischen Veräußerer und Erwerber

Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten der weitere Bestand des Zeichenrechts nach einer Leerübertragung sowie die Rechtsstellung des Veräußerers und Erwerbers gegenüber Dritten dargelegt wurden, soll im folgenden noch auf das in Rechtsprechung und Literatur bisher kaum erörterte Innenverhältnis zwischen den Parteien der Leerübertragung eingegangen werden. In diesem Zusammenhang interessieren vor allem die Ansprüche des Veräußerers auf Rückumschreibung des Zeichens (I), ferner die Möglichkeit einer Umdeutung der Leerübertragung in eine Lizenzerteilung (II). Schließlich sollen noch die weiteren Ansprüche der Parteien erörtert werden (III).

I. Die Ansprüche des Veräußerers auf Rückumschreibung des Zeichens

Die Ansprüche des Veräußerers auf Rückumschreibung[1] des Zeichens können dinglicher oder schuldrechtlicher Natur sein. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Voraussetzungen sollen sie getrennt dargestellt werden.

1. Der dingliche Berichtigungsanspruch

Das Warenzeichenrecht ist ein absolutes, gegen jedermann wirkendes Recht, da sein Inhaber nach § 24 Abs. 1 WZG jeden Verletzer auf Unterlassung in Anspruch nehmen kann. Ein solcher zum Schutz eines absoluten Rechts dienender Unterlassungsanspruch schließt wesensmäßig auch einen Beseitigungsanspruch in sich, wenn das absolute Recht durch vorhandene Beeinträchtigungen gestört wird[2]. Ist nun in einem öffentlichen Register ein absolutes Recht für einen Nichtberechtigten eingetragen, so ist ein Beseitigungsanspruch des materiellen Rechtsinhabers gegen den Eingetragenen auf Einwilligung in die Berichtigung des Registers gegeben[3].

---

1 Vgl. ALLFELD, S. 41, der allerdings nicht näher nach dinglichen und schuldrechtlichen Ansprüchen unterscheidet.

2 Vgl. den in § 1004 BGB geregelten Abwehranspruch des Eigentümers sowie die Entscheidung des RG v. 9. 10. 1929 (Regina), RGZ 125, 391 (395), in der § 1004 entsprechend auf die Verletzung gewerblicher Schutzrechte angewandt wird.

3 Vgl. den in § 894 BGB geregelten Berichtigungsanspruch des Grundeigentümers, den BGH v. 8. 2. 1952, BGHZ 5, 76 (82) als einen gesetzlich besonders behandelten Fall des in § 1004 BGB allgemein geregelten Eigentumsstörungsanspruchs bezeichnet.

Da bei einer Leerübertragung das sachliche Zeichenrecht grundsätzlich beim Veräußerer verbleibt[4] und die Rolle durch Umschreibung des Zeichens auf den Erwerber unrichtig wird, steht dem Veräußerer regelmäßig ein aus § 24 Abs. 1 WZG abzuleitender dinglicher Berichtigungsanspruch gegen den Erwerber oder einen beliebigen Dritten zu, auf den das Zeichen weiter umgeschrieben wurde[5].

Dieser Berichtigungsanspruch entfällt jedoch, wenn das zunächst beim Veräußerer verbliebene sachliche Zeichenrecht erlischt, etwa weil das Zeichen beim Erwerber erstarkt[6], bei Aufgabe des Geschäftsbetriebes durch den Veräußerer[7] oder bei Nichtverlängerung des Zeichens[8]. Der Berichtigungsanspruch steht ferner dann dem Veräußerer nicht mehr zu, wenn er den Geschäftsbetrieb auf einen Dritten übertragen hat und das sachliche Zeichenrecht mit übergegangen ist[9].
Der dingliche Berichtigungsanspruch wird dagegen auch bei Kenntnis des Veräußerers von dem mit der Leerübertragung begangenen Gesetzesverstoß nicht durch § 817 Satz 2 BGB ausgeschlossen, da eine Ausdehnung des aus dieser Vorschrift zu entnehmenden allgemeinen Rechtsgedankens[10] über das Gebiet der Bereicherungsansprüche hinaus grundsätzlich abzulehnen ist[11].

Der Berichtigungsanspruch des Veräußerers würde im übrigen nach der allgemeinen Regel der §§ 194, 195 BGB in dreißig Jahren verjähren. Dies hätte dann allerdings die unbefriedigende Folge, daß die Zeichenrolle eine unrichtige Eintragung aufweist, die weder vom Inhaber des sachlichen Zeichenrechts[12] noch von Amts wegen[13] beseitigt werden kann. Wenn auch die Zeichenrolle keinen öffentlichen Glauben genießt, so wäre doch eine solche Situation wegen der mit der Zeicheneintragung immerhin verbundenen Legitimationswirkung[14] bedenklich. Es dürfte daher richtiger sein, eine Verjährung des Berichtigungsanspruches in analoger Anwendung von § 898 BGB i. V. m. § 894 BGB auszuschließen.

2. Der schuldrechtliche Wiedereintragungsanspruch

a) Anspruchsgrundlage

Die vom Veräußerer im Kaufvertrag versprochene Leistung, nämlich die Übertragung des Zeichens ohne den zugehörigen Geschäftsbetrieb, ist rechtlich unmög-

---

4 Vgl. D I 3.

5 Die an sich für die Geltendmachung eines Anspruchs aus dem Zeichenrecht nach § 8 Abs. 2 WZG erforderliche Legitimation durch Eintragung in der Zeichenrolle kommt für diesen Berichtigungsanspruch naturgemäß nicht in Betracht; vgl. RG v. 6. 6. 1934, Blatt f. PMZ 1934, 226 für den gleichgelagerten Fall im Patentrecht.

6 Vgl. E II 1.

7 Vgl. E II 2.

8 Vgl. E II 3.

9 Vgl. E III; in diesem Falle hat jedoch der Dritte einen Berichtigungsanspruch.

10 Kein Rückforderungsanspruch auch bei nur einseitigem Sitten- oder Gesetzesverstoß des Leistenden.

11 Vgl. BGH v. 14. 6. 1951, NJW 1951, 643.

12 Das Zeichenrecht kann als absolutes Recht nicht verjähren.

13 § 10 Abs. 2 WZG ist jedenfalls unmittelbar nicht anwendbar.

14 Vgl. § 8 Abs. 2 WZG.

lich; der Kaufvertrag ist daher nach § 134 BGB nichtig[15]. Eine Verpflichtung des Veräußerers zur Bewilligung der Umschreibung des Zeichens auf den Erwerber bestand somit nicht. Als Anspruchsgrundlage für einen schuldrechtlichen Wiedereintragungsanspruch des Veräußerers kommt daher § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB in Betracht (condictio indebiti).

„*Etwas erlangt*" im Sinne dieser Vorschrift auch derjenige, der eine vorteilhaftere Rechtsstellung, beispielsweise den mit der Eintragung in einem öffentlichen Register verbundenen Rechtsschein erreicht, selbst wenn damit noch kein echter Rechtserwerb verbunden ist[16].

Bei einer Leerübertragung erlangt der Erwerber diese Rechtsstellung auch unmittelbar „auf Kosten" des vorher als Zeicheninhaber eingetragenen Veräußerers. Dem Veräußerer steht daher grundsätzlich ein schuldrechtlicher Wiedereintragungsanspruch nach § 812 Abs. 1 Satz 1 gegen den Erwerber zu. Dieser Anspruch verjährt gemäß § 195 BGB in dreißig Jahren.

Nach § 814 BGB kann jedoch das zum Zwecke der Erfüllung einer Verbindlichkeit Geleistete dann nicht zurückgefordert werden, wenn der Leistende wußte, daß er zur Leistung nicht verpflichtet war. Kannte daher der Veräußerer das Verbot der Leerübertragung und die hieraus folgende Nichtigkeit des Kaufvertrages, so wird dadurch sein auf § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB gestützter Wiedereintragungsanspruch ausgeschlossen. Erforderlich ist jedoch eine positive Kenntnis der Rechtslage; die bloße Kenntnis der Tatumstände genügt nicht. Der Erwerber muß dabei im Streitfalle beweisen, daß der Veräußerer die Nichtverpflichtung kannte[17].

Da der Erwerber durch die Annahme der Leistung (Umschreibung des Zeichens auf ihn) gegen das in § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG ausgesprochene gesetzliche Verbot der Leerübertragung verstoßen hat, ist an sich auch nach § 817 Abs. 1 Satz 1 BGB ein Anspruch des Veräußerers auf Rückumschreibung begründet, sofern der Erwerber von diesem Gesetzesverstoß Kenntnis hatte. Dieser Anspruch wird jedoch gleichfalls durch eine entsprechende Kenntnis des Veräußerers ausgeschlossen.

b) Ausschluß des Anspruchs durch Wegfall des sachlichen Zeichenrechts des Veräußerers

In diesem Zusammenhang soll ferner noch auf die Frage eingegangen werden, ob der schuldrechtliche Wiedereintragungsanspruch des Veräußerers durch den Wegfall des sachlichen Zeichenrechts des Veräußerers ausgeschlossen wird. Zwei Fälle sind zu unterscheiden:

Es kann sein, daß das Zeichenrecht des Veräußerers weggefallen ist, weil es beim Erwerber erstarkt ist. Verlangt der Veräußerer in diesem Falle nach § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB seine Wiedereintragung, so kann ihm der Erwerber den Ein-

[15] § 306 BGB kommt nicht zur Anwendung, da die rechtliche Unmöglichkeit der Leistung nicht unter diese Bestimmung fällt; vgl. PALANDT § 306 Anm. 1.

[16] PALANDT § 812 Anm. 5 e.

[17] RG v. 12. 6. 1917, RGZ 90, 314 (316).

wand des Rechtsmißbrauchs entgegenhalten, da er selbst aufgrund seines sachlichen Zeichenrechts nach einer Rückumschreibung des Zeichens einen dinglichen Berichtigungsanspruch gegen den Veräußerer geltend machen könnte: dolo facit qui petit quod redditurum est[18].

Das sachliche Zeichenrecht kann jedoch beim Veräußerer auch weggefallen sein, ohne daß das Zeichen beim Erwerber erstarkt ist, etwa weil das Zeichenrecht mit dem Geschäftsbetrieb auf einen Dritten übergegangen oder aus sonstigen Gründen erloschen ist. Es fragt sich, ob der Erwerber auch hier dem Veräußerer den Einwand der mangelnden sachlichen Berechtigung entgegensetzen kann. An sich ist grundsätzlich davon auszugehen, daß der Bereicherungsanspruch nicht eine Verminderung im Vermögen des Benachteiligten rückgängig macht, sondern eine Vermehrung im Vermögen des Bereicherten, auf deren Erhaltung dieser dem Betroffenen gegenüber kein Recht hat[19]. Trotzdem wird man jedoch bei einer Klage des sachlich nicht mehr berechtigten Veräußerers gegen den gleichfalls nicht berechtigten Erwerber auf Wiedereintragung als Zeicheninhaber das Rechtsschutzinteresse verneinen müssen[20].

II. Die Umdeutung der Leerübertragung in eine Lizenzerteilung

Ehe auf die weiteren Ansprüche der Parteien eingegangen wird, soll die Frage erörtert werden, ob die Leerübertragung im Innenverhältnis zwischen Veräußerer und Erwerber etwa in eine Lizenzerteilung umzudeuten ist. Es zeigt sich nämlich, daß die weiteren Ansprüche beider Parteien entscheidend davon abhängen, ob der Erwerber im Verhältnis zum Veräußerer zur Zeichenbenutzung berechtigt ist oder nicht.

1. Die grundsätzlichen Voraussetzungen einer Umdeutung

Ist ein Rechtsgeschäft in der zunächst beabsichtigten Form nichtig, so kann es doch als ein anderes Geschäft aufrechterhalten werden, wenn dessen sämtliche Erfordernisse vorliegen und weiterhin anzunehmen ist, daß dessen Geltung von den Parteien bei Kenntnis der Nichtigkeit gewollt sein würde (§ 140 BGB). Diese letztere Annahme wird im allgemeinen dann gerechtfertigt sein, wenn das andere Geschäft den wirtschaftlichen Zweck des zunächst beabsichtigten Geschäfts ebenfalls erreicht, sei es auch vielleicht nur teilweise oder in nicht so vollkommener Weise[21]. Es ist also insbesondere von Bedeutung, ob für die Parteien bei Abschluß des nichtigen Rechtsgeschäftes dessen wirtschaftlicher Erfolg oder das benutzte rechtstechnische Mittel, die gewählte Rechtsform,

---

[18] RG v. 9. 5. 1939, RGZ 160, 310 (312).

[19] RGRK § 812 Anm. 27.

[20] So PALANDT § 894 Anm. 7 b für den gleichgelagerten Fall einer auf § 894 gestützten Klage, wenn der Kläger nicht der wahre Eigentümer ist und auch keine Anwartschaft auf den Erwerb des Eigentums hat. Vgl. auch RG v. 11. 12. 1936 (Fortissimus), GRUR 1937, 813 (819).

[21] ENNECCERUS-NIPPERDEY § 202 V.

von entscheidender Bedeutung gewesen ist[22]. Dabei ist auch die Umdeutung eines nach § 134 BGB nichtigen Rechtsgeschäfts in ein erlaubtes Geschäft möglich[23].

Die zwischen den Parteien vorgenommene Leerübertragung ist gemäß §§ 8 Abs. 1 Satz 2 WZG, 134 BGB nichtig. Dieses Rechtsgeschäft würde jedoch den Erfordernissen eines Lizenzvertrages genügen, da zur Einräumung einer Lizenz am Warenzeichen der Geschäftsbetrieb nicht übertragen werden muß[24].
Durch die Leerübertragung soll der Erwerber nach dem Willen der Parteien in die Lage versetzt werden, das Zeichen unter Ausschluß Dritter benutzen zu können. Es fragt sich daher, ob dieser Zweck zumindest teilweise durch eine Umdeutung der Leerübertragung in eine Lizenzerteilung erreicht wird.

Das Wesen der Lizenz am Warenzeichen ist streitig. Überwiegend wird angenommen, daß am Warenzeichen nur eine schuldrechtliche Lizenz[25] möglich sei, deren Wirkungen sich auf die Vertragschließenden beschränke. Ihr Wesen erschöpfe sich in einer Einrede gegen den eine Zeichenverletzung behauptenden Inhaber, der die Benutzung dulden müsse; der Lizenznehmer habe jedoch kein selbständiges Klagerecht[26].

Folgt man dieser herrschenden Auffassung, so ist festzustellen, daß der von den Parteien erstrebte Zweck bei einer Umdeutung der Leerübertragung in eine Lizenzerteilung zwar nicht vollständig, jedoch immerhin zu einem wesentlichen Teil erreicht wird: Der Erwerber kann zwar nicht Dritte an der Benutzung des Zeichens hindern, er ist jedoch selbst gegenüber dem Zeicheninhaber (Veräußerer) zur Benutzung berechtigt.
Hieraus ergibt sich, daß man die unwirksame Leerübertragung des Zeichens im Innenverhältnis zwischen Veräußerer und Erwerber grundsätzlich in die Erteilung einer (schuldrechtlichen) Lizenz an den Erwerber umzudeuten hat[27].

Fraglich erscheint, ob man diese Konversion auch dann vornehmen kann, wenn den Parteien die Unwirksamkeit der Leerübertragung von vornherein bekannt war. An sich geht das Gesetz in § 140 BGB davon aus, daß die Parteien die Nichtigkeit des von ihnen geschlossenen Vertrages nicht kannten; die Vorschrift ist daher auf die Ermittlung des hypothetischen Willens der Parteien zugeschnitten[28]. Der Sinn der Vorschrift

---

22 BGH v. 15. 12. 1955, BGHZ 19, 269 (273).

23 RG v. 8. 7. 1929, RGZ 125, 209 (212); BGH v. 5. 2. 1958, BGHZ 26, 320 (328).

24 RG v. 27. 3. 1936 (Profitta), GRUR 1936, 568 (572).

25 Gegen die Unterscheidung schuldrechtlicher und dinglicher Lizenzen BAUMBACH-HEFERMEHL, Anhang zu § 8 WZG Anm. 7, der jede richtige Lizenz als dingliche Lizenz ansieht, da sie ein gegenständliches Recht der Benutzung nach übertrage und dem Inhaber nur die Substanz belasse.

26 RG v. 4. 5. 1920 (Gilette), RGZ 99, 90 (92); RG v. 18. 3. 1921 (Torgament), RGZ 102, 17 (24); RG v. 12. 5. 1931 (Elida), MuW 1931, 373 (374); OLG München v. 20. 3. 1953 (Sieglinde), GRUR 1953, 491; HAGENS § 7 Anm. 8; PINZGER Anm. 32. REIMER Kap. 34 Anm. 3 hält dagegen auch dingliche Lizenzen für zulässig, da er aufgrund seiner sich vom Wortlaut des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG lösenden Auffassung nur darauf abstellt, ob eine Täuschung der Abnehmer herbeigeführt wird.

27 Für eine solche Umdeutung schon OSTERRIETH S. 347 Fußnote 2; dagegen, jedoch ohne nähere Begründung, FINGER § 7 Anm. 3 e. Auch das Reichsgericht lehnte in der Entscheidung vom 19. 12. 1922 (Imperial), MuW 1922/23, 117 (118), die Umdeutung der Leerübertragung in eine Lizenzerteilung ab, allerdings noch von dem heute überholten Standpunkt ausgehend, das sachliche Zeichenrecht erlösche bei einer Leerübertragung.

28 Vgl. RGRK § 140 Anm. 3.

geht jedoch dahin, den mit dem nichtigen Rechtsgeschäft verfolgten Zweck auf dem Wege eines anderen Rechtsgeschäftes soweit zu erreichen, als dies im Willen der Parteien liegt und mit dem Gesetz vereinbar ist. Eine Konversion wird daher auch dann anerkannt, wenn ausnahmsweise die Parteien selbst den Fall der Nichtigkeit vorgesehen und die Aufrechterhaltung durch eine besondere Klausel gewünscht haben[29].

Es bestehen deshalb auch dann keine Bedenken gegen eine Umdeutung der Leerübertragung in eine Lizenzerteilung, wenn die Parteien die Unwirksamkeit der Übertragung des Zeichens ohne den Geschäftsbetrieb kannten. Gerade in diesem Falle haben ja die Parteien ihren Willen, dem Erwerber die Benutzung des Zeichens zu ermöglichen, besonders deutlich zum Ausdruck gebracht.

Von dem Grundsatz, daß die unwirksame Leerübertragung im Innenverhältnis zwischen Veräußerer und Erwerber in eine Lizenzerteilung umzudeuten ist, gibt es jedoch eine im Wesen der Zeichenlizenz begründete Ausnahme. Die Gestattung der Benutzung eines Zeichens ist nämlich dann nichtig, wenn hierdurch eine Täuschung der Allgemeinheit zu befürchten ist[30]. Meist wird sich die Täuschung auf die Güte der Waren beziehen; notwendig ist dies jedoch nicht, denn vielfach ist das Vertrauen des Verkehrs auch auf die Herkunft der Waren gegründet. Die Gefahr einer Täuschung über die Herkunft macht daher gleichfalls den Lizenzvertrag nichtig[31].

Bei Leerübertragung eines Zeichens, mit dem der Verkehr einen Gütebegriff oder eine konkrete Herkunftsvorstellung verbindet, ist deshalb eine Umdeutung der unwirksamen Zeichenübertragung in eine Lizenzerteilung nicht möglich.

2. Umfang und Kündigung der Lizenz

Deutet man die unwirksame Leerübertragung in eine Lizenzerteilung um, so fragt sich, welchen Umfang eine solche Lizenz hat, ob insbesondere der Veräußerer von der Mitbenutzung ausgeschlossen ist und unter welchen Voraussetzungen die Lizenz vom Veräußerer gekündigt werden kann.

Das Reichsgericht hat sich mit dem Ausschluß des Lizenzgebers von der Benutzung seines Zeichens in der Entscheidung vom 11. 10. 1939[32] näher befaßt. In dem zugrunde liegenden Fall hatte der Lizenznehmer große Umsätze mit dem Zeichen erzielt und erhebliche Werbungskosten zur Sicherung seines Besitzstandes aufgewandt. Unter Berücksichtigung dieser Umstände nahm das Reichsgericht an, der Lizenzgeber sei

---

[29] STAUDINGER § 140 Anm. 4.

[30] RG v. 12. 3. 1935 (NSU), GRUR 1935, 753 (757); RG v. 27. 9. 1935 (Lignose), GRUR 1935, 962 (966); BGH v. 6. 3. 1951 (Piekfein), BGHZ 1, 241 (246).

[31] So zutreffend TETZNER § 8 WZG Anm. 25. Anderer Meinung dagegen BAUMBACH-HEFERMEHL, Anhang zu § 8 WZG Anm. 13, mit der Begründung, das Schutzinteresse der Allgemeinheit sei im Kennzeichenrecht nicht größer als bei sonstigen wettbewerblichen Angaben. Entscheidend ist jedoch meines Erachtens, daß es das Wesen des Warenzeichens ist, auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb hinzuweisen; aus diesem Grunde kann ein Vertrag, der eine diesem Wesen widersprechende Benutzung des Zeichens zum Inhalt hat, keinen rechtlichen Bestand haben.

[32] RG v. 11. 10. 1939 (Luxor), GRUR 1940, 106 (110).

nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte nicht berechtigt, das Zeichen für diejenigen Waren zu gebrauchen, hinsichtlich derer er dem Lizenznehmer die Benutzung gestattet hatte. Andernfalls würde eine Täuschung der Abnehmer hervorgerufen, die die Lizenzvereinbarung als sittenwidrig und demgemäß nach § 138 Abs. 1 BGB nichtig erscheinen lasse.

Dieser Auffassung des Reichsgerichts ist zuzustimmen. Der Lizenzgeber ist daher grundsätzlich nicht berechtigt, das Zeichen für die gleichen Waren neben dem Lizenznehmer zu gebrauchen. Eine Ausnahme ist nur für die beiden Fälle anzuerkennen, daß entweder der Lizenznehmer die Waren des Lizenzgebers vertreibt oder umgekehrt. Hier ist ein Nebeneinandergebrauch des Zeichens durch den Lizenzgeber und den Lizenznehmer unbedenklich und auch durchaus verträglich mit dem Wesen des Zeichenrechts, auf die Herkunft der Waren aus einem bestimmten Betrieb hinzuweisen.

Da der Veräußerer des leerübertragenen Zeichens im Regelfall somit nicht berechtigt ist, das Zeichen neben dem Erwerber — der infolge der Umdeutung der Leerübertragung in eine Lizenzerteilung als Lizenznehmer anzusehen ist — zu gebrauchen, erhebt sich die weitere Frage, ob der Veräußerer diese Lizenz kündigen kann.

Man könnte zunächst daran denken, die Leerübertragung in die Erteilung einer unkündbaren Lizenz umzudeuten, da hierdurch zweifellos der von den Parteien erstrebte Zweck, dem Erwerber die dauernde alleinige Zeichenbenutzung zu gestatten, am weitgehendsten erreicht würde. Es fragt sich jedoch, ob eine solche unkündbare Lizenz an einem Warenzeichen überhaupt möglich ist.

Hierbei ist zu berücksichtigen, daß der Lizenzgeber im Regelfall das Zeichen nicht neben dem Lizenznehmer benutzen darf und im übrigen auch weiteren Dritten keine Lizenz erteilen kann[33]. Die Einräumung einer zeitlich unbeschränkten Lizenz würde daher den Lizenzgeber für immer vom Gebrauch seines eigenen Zeichens ausschließen. Eine derartige Situation widerspricht jedoch der wesensmäßigen Funktion des Zeichens, die Waren des Zeicheninhabers zu kennzeichnen. Sie würde im übrigen in unzulässiger Weise die vom Gesetz mit der Bestimmung des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG beabsichtigte Bindung des Zeichens an den Geschäftsbetrieb des Zeicheninhabers lockern. Ein zeitlich unbeschränkter Verzicht des Lizenzgebers auf eigene Benutzung des Zeichens ist daher rechtlich unwirksam[34].

Die dem Erwerber mit der Leerübertragung erteilte Lizenz kann deshalb vom Veräußerer zu einem angemessenen Zeitpunkt gekündigt werden. Welcher Zeitpunkt angemessen ist, hängt entscheidend von den Umständen des Einzelfalles ab, insbesondere davon, ob die Parteien die Unwirksamkeit der Leerübertragung von vornherein kannten, wie lange der Erwerber das Zeichen inzwischen benutzt hat und ob ihm ein rasches Wechseln der Bezeichnung oder umgekehrt dem Veräußerer noch ein längeres Zuwarten zumutbar ist.

---

[33] Hiergegen bestünden die gleichen Bedenken wie gegen eine Mitbenutzung des Zeichens durch den Lizenzgeber.

[34] KG v. 5. 11. 1920, MuW 1920/21, 194 (195).

III. Weitere Ansprüche der Parteien

Was die weiteren Ansprüche der Parteien anbelangt, so seien zunächst die Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruches des Veräußerers erörtert (1). Im Anschluß daran sollen die Ansprüche des Veräußerers auf Herausgabe eines vom Erwerber mit dem Warenzeichen erzielten Gewinnes betrachtet werden (2). Schließlich ist noch auf die Gegenansprüche sowie ein Zurückbehaltungsrecht des Erwerbers einzugehen (3).

1. Der Schadensersatzanspruch des Veräußerers

Als mögliche Rechtsgrundlage für einen Schadensersatzanspruch des Veräußerers kommt § 24 Abs. 2 WZG in Betracht.

Da das sachliche Zeichenrecht infolge der Leerübertragung beim Veräußerer verbleibt, versieht der Erwerber seine Waren mit einem fremden Zeichen. Eine Warenzeichenverletzung setzt nun jedoch weiterhin voraus, daß dieses Versehen widerrechtlich erfolgt.

Regelmäßig ist die Leerübertragung im Innenverhältnis zwischen den Parteien in die Erteilung einer Lizenz umzudeuten[35]. In diesem Falle ist der Erwerber zur Zeichenbenutzung berechtigt, so daß mangels Widerrechtlichkeit eine Zeichenverletzung und damit ein Schadensersatzanspruch des Veräußerers entfällt.

Kann anderseits die Leerübertragung ausnahmsweise nicht in eine Lizenzerteilung umgedeutet werden, insbesondere deshalb nicht, weil eine Lizenz an dem betreffenden Zeichen zu einer Täuschung der Verkehrskreise führen würde, so bleibt zwar die Widerrechtlichkeit der Zeichenbenutzung durch den Erwerber bestehen, es entfällt jedoch — sofern der Erwerber seine mangelnde Berechtigung zur Zeichenbenutzung nicht kannte — Vorsatz oder Fahrlässigkeit des Erwerbers, da ihm keine größere Sorgfaltspflicht zur Überprüfung der Rechtslage zuzumuten ist als dem Veräußerer. Mangels Verschulden des Erwerbers ist daher auch in diesem Falle ein Schadensersatzanspruch des Veräußerers nicht gegeben. Hinsichtlich der Kenntnis des Erwerbers und des Veräußerers ist dabei auf den Zeitpunkt der Leerübertragung abzustellen.

Problematisch erscheint der weitere Fall, in dem die Leerübertragung nicht in eine Lizenzerteilung umgedeutet werden kann, der Erwerber jedoch seine mangelnde Berechtigung zur Benutzung des Zeichens kannte, so daß Widerrechtlichkeit und Schuldform (Vorsatz) auf seiten des Erwerbers gegeben sind. Hier wird man unterscheiden müssen: Kannte der Veräußerer die mangelnde Berechtigung des Erwerbers nicht, weil er die Rechtslage nicht richtig beurteilte, so steht ihm ein Schadensersatzanspruch nach § 24 Abs. 2 WZG zu. Wußte er dagegen, daß der Erwerber durch eine Leerübertragung kein Zeichenrecht erlangt und nahm er trotzdem die Leerübertragung vor, so liegt hierin ein Verzicht auf jegliche Schadensersatzansprüche gegenüber dem Erwerber.

---

[35] Vgl. F II.

2. Ansprüche des Veräußerers auf Herausgabe eines vom Erwerber mit dem Warenzeichen erzielten Gewinnes

Von größerer praktischer Bedeutung sind die Ansprüche des Veräußerers auf Herausgabe eines vom Erwerber mit dem Warenzeichen erzielten Gewinnes. Als Anspruchsgrundlage kommen § 687 Abs. 2 und § 812 Abs. 1 Satz 2 BGB in Betracht.

a) Anspruch aus unberechtigter Eigengeschäftsführung

Seit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 24. 2. 1961[36] ist auch in der Rechtsprechung anerkannt, daß der schuldhafte Verletzer eines fremden Warenzeichens nach den Grundsätzen der Geschäftsführung ohne Auftrag gemäß §§ 687 Abs. 2, 681 BGB auf Herausgabe des durch die rechtswidrige Handlungsweise erzielten Gewinnes in Anspruch genommen werden kann[37].

Dieser Anspruch scheidet bei einer Leerübertragung jedoch dann aus, wenn die rechtsunwirksame Zeichenübertragung in die Erteilung einer Lizenz umzudeuten ist, da in diesem Falle der Erwerber mit der ihm vom Veräußerer gestatteten Zeichenbenutzung ein eigenes Geschäft führt. Kommt dagegen eine Umdeutung der Leerübertragung in eine Lizenzerteilung nicht in Betracht, so ist zu unterscheiden:

Kannte der Erwerber seine mangelnde Berechtigung nicht, so entfällt ein Anspruch des Veräußerers aus § 687 Abs. 2 BGB, da dem Erwerber in diesem Falle das Bewußtsein fehlte, mit der Zeichenbenutzung ein fremdes Geschäft zu führen. Ein Anspruch des Veräußerers ist ferner dann nicht gegeben, wenn sowohl der Veräußerer als auch der Erwerber die mangelnde Berechtigung des letzteren kannte, da hier ein Verzicht des Veräußerers auf einen derartigen Anspruch anzunehmen ist.

Ist dagegen die mangelnde Berechtigung des Erwerbers zur Benutzung des Zeichens nur dem Erwerber, nicht aber dem Veräußerer bekannt, so steht letzterem ein Anspruch gegen den Erwerber nach §§ 687 Abs. 2, 681, 667 BGB auf Herausgabe des durch die Zeichenbenutzung Erlangten zu. Bei der Berechnung ist allerdings zu berücksichtigen, daß nicht der ganze vom Erwerber für die mit dem Zeichen versehenen Waren erzielte Erlös auf der Benutzung des Zeichens beruht, sondern daß der Gewinn auf das Zusammenwirken mehrerer Faktoren zurückzuführen ist[38].

b) Bereicherungsanspruch

Der Veräußerer könnte vom Erwerber nach § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB Herausgabe des durch die Zeichenbenutzung erlangten Erlöses verlangen, wenn dieser Erlös

---

[36] BGH v. 24. 2. 1961 (Vitasulfal), BGHZ 34, 320 (322), unter Aufgabe der gegenteiligen Rechtsprechung des Reichsgerichts, vgl. insbesondere RG v. 2. 11. 1934, MuW 1935, 59 (62).

[37] So schon früher das überwiegende Schrifttum, vgl. BAUMBACH-HEFERMEHL § 24 WZG Anm. 24, REIMER Kap. 110 Anm. 2, TETZNER § 24 WZG Anm. 44, STAUDINGER § 687 Anm. 13, ENNECCERUS-LEHMANN § 168 I 1 a.

[38] Vgl. hierzu BGH v. 24. 2. 1961 (Vitasulfal), BGHZ 34, 320 (322).

vom Erwerber auf Kosten des Veräußerers ohne rechtlichen Grund erlangt wurde. Ob die §§ 812 ff. bei Benutzung fremder Warenzeichen überhaupt anwendbar sind, ist streitig.

Das Reichsgericht ließ für das Warenzeichenrecht die Anwendung der §§ 812 ff. nicht zu, da das Warenzeichengesetz ebenso wie das Patentgesetz und das Gebrauchsmustergesetz eine abschließende Entschädigungsregelung enthalte und die Entschädigung auf die Fälle wissentlicher und grob fahrlässiger Zeichenverletzung beschränke[39].

Die überwiegende Mehrzahl in der Literatur billigt dagegen die Anwendung der §§ 812 ff., da sich aus der gesetzlichen Begrenzung des Schadensersatzanspruches nichts für die Versagung des ganz andere Zwecke verfolgenden Bereicherungsanspruches herleiten lasse. In der Literatur wird deshalb überwiegend eine Bereicherungshaftung sowohl des schuldlosen als auch des schuldhaften Verletzers angenommen, was beim letzteren nach Verjährung des Schadensersatzanspruches von Bedeutung ist[40].

Folgt man dieser Auffassung, so ist weiterhin zu unterscheiden:

Ist die Leerübertragung im Innenverhältnis in eine Lizenzerteilung umzudeuten, so ist der Erwerber zur Zeichenbenutzung berechtigt. Ein auf dieser Benutzung beruhender Erwerb erfolgt daher gegenüber dem Veräußerer nicht ohne rechtlichen Grund.

Kommt eine Umdeutung nicht in Betracht, so stellt die Benutzung des Zeichens durch den Erwerber einen Eingriff in das Vermögen des Veräußerers dar, der „in sonstiger Weise", nämlich durch eine Handlung des Bereicherten, zu einer Bereicherung des Erwerbers führt. Kannte jedoch in diesem Falle der Veräußerer im Zeitpunkt der Leerübertragung die mangelnde Berechtigung des Erwerbers zur Benutzung, so ist ein Verzicht auf einen Bereicherungsanspruch anzunehmen.

Kann die Leerübertragung nicht in eine Lizenzerteilung umgedeutet werden und kannte der Veräußerer die mangelnde Berechtigung des Erwerbers nicht, so steht ihm ein Bereicherungsanspruch zu. Dieser Anspruch ist auch dann gegeben, wenn der Erwerber an seine Befugnis zur Zeichenbenutzung glaubte. Insoweit reicht der Bereicherungsanspruch des Veräußerers weiter als der erörterte Anspruch aus § 687 Abs. 2 BGB.

3. Gegenansprüche und Zurückbehaltungsrecht des Erwerbers

Im folgenden sollen nun noch die Gegenansprüche und das Zurückbehaltungsrecht des Erwerbers dargelegt werden.

---

39 RG v. 4. 5. 1923, RGZ 108, 1 (6). Zustimmend HAGENS § 14 Anm. 16, PINZGER § 14 Anm. 26.

40 ENNECCERUS-LEHMANN § 221 II 2; SCHRAMM, S. 351 ff.; STAUDINGER Vorbemerkung 18 vor § 812 mit ausführlicher Begründung; RGRK § 812 Anm. 2 c, wo zwar die Bereicherungshaftung grundsätzlich bejaht, jedoch ebenso wie die Schadensersatzpflicht nicht auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit begrenzt wird.

a) Der Anspruch des Erwerbers auf Rückzahlung des Kaufpreises

Da der auf Leerübertragung des Zeichens gerichtete Kaufvertrag ebenso wie die Leerübertragung selbst gemäß § 134 BGB nichtig ist, steht dem Erwerber grundsätzlich ein Bereicherungsanspruch nach § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB gegen den Veräußerer auf Rückzahlung des für das Zeichen hingegebenen Kaufpreises zu.

Ist die Leerübertragung im Innenverhältnis zwischen den Parteien in eine Lizenzerteilung umzudeuten, was regelmäßig der Fall ist[41], so hat der Veräußerer jedenfalls einen Teil des Kaufpreises als Lizenzgebühr mit rechtlichem Grund erlangt. Die Größe dieses Teiles hängt im einzelnen insbesondere von der Zeitdauer ab, während der der Erwerber das Zeichen benutzt hat. Dem Erwerber steht in diesem Falle somit nur ein Bereicherungsanspruch auf den Überschuß des Kaufpreises über die angemessene Lizenzgebühr zu.

Wußte der Erwerber, daß die Leerübertragung und der hierauf gerichtete Kaufvertrag unwirksam, er selbst demgemäß nicht zur Zahlung des Kaufpreises verpflichtet war, so ist sein Bereicherungsanspruch nach § 814 BGB ausgeschlossen. Der Veräußerer kann anderseits aufgrund seines dinglichen Berichtigungsanspruches[42] die Rückumschreibung des Zeichens verlangen, und zwar auch dann, wenn er selbst die Unwirksamkeit der Leerübertragung kannte[43].

Praktisch bedeutet dies, daß dann, wenn sich die Parteien bewußt über das Verbot des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG hinweggesetzt haben, der Veräußerer auch formell wieder zu seinem Zeichen kommt[44], während der Erwerber den gezahlten Kaufpreis — auch soweit er die angemessene Lizenzgebühr übersteigt — nicht mehr zurückerhält.

Dieses Ergebnis mag auf den ersten Blick befremden. Es ist jedoch in rechtspolitischer Hinsicht nicht zu beanstanden. Da nämlich das sachliche Zeichenrecht durch die Leerübertragung nicht erlischt, sondern beim Veräußerer verbleibt, stellt die dem Erwerber drohende Gefahr des Verlustes des Kaufpreises praktisch die einzig wirksame Abschreckung vor einer Leerübertragung dar[45].

b) Das Zurückbehaltungsrecht des Erwerbers

Steht dem Erwerber ein Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises bzw. eines Teiles des Kaufpreises zu, so kann er gegenüber den Ansprüchen des Veräußerers ein Zurückbehaltungsrecht nach § 273 Abs. 1 BGB geltend machen. Dies gilt

---

41 Vgl. F II.

42 Vgl. F I 1.

43 Lediglich sein auf § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB gestützter Wiedereintragungsanspruch wäre in diesem Falle ausgeschlossen, vgl. F I 2 a.

44 Materieller Zeicheninhaber ist er ohnehin geblieben, vgl. D I 3.

45 Auch das Reichsgericht hatte erkannt, daß man im Hinblick auf die fehlende Nachprüfung der Übertragung des Geschäftsbetriebes durch das Patentamt bei der Umschreibung eines Zeichens die beteiligten Verkehrskreise irgendwie vor Leerübertragungen abschrecken müsse. Es suchte dies dadurch zu erreichen, daß es — mit dem Gesetzeswortlaut kaum vereinbar — ein Erlöschen des Zeichens bei einer Leerübertragung annahm; vgl. D I 1.

auch gegenüber einem Anspruch auf Zustimmung zur Berichtigung der Zeichenrolle, da Gegenstand des Zurückbehaltungsrechtes auch Handlungen sein können und ein Zurückbehaltungsrecht auch gegenüber dinglichen Ansprüchen, insbesondere gegenüber Berichtigungsansprüchen, gegeben sein kann[46].

Für die erforderliche Konnexität beider Ansprüche genügt ein natürlicher, wirtschaftlicher Zusammenhang der Ansprüche, der die Geltendmachung des einen Anspruches ohne den anderen als treuwidrig erscheinen läßt[47]. Dies ist bei beiderseitigen Ansprüchen aus nichtigen Verträgen regelmäßig der Fall.

Problematisch ist jedoch das Zurückbehaltungsrecht des Erwerbers, falls sein Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises bereits nach § 195 BGB verjährt ist, während der Veräußerer den nicht verjährenden dinglichen Berichtigungsanspruch geltend macht.

Ob auch ein bereits verjährter Anspruch ein Zurückbehaltungsrecht begründet, ist streitig. *Palandt*[48] bejaht die Frage unter Hinweis auf die Entscheidung des Reichsgerichts vom 16. 11. 1935[49], in der sich die Feststellung findet, daß bei gegenseitigen Verträgen die Geltendmachung des Zurückbehaltungsrechtes nach § 320 BGB durch die Verjährung des Anspruches, aufgrund dessen das Zurückbehaltungsrecht ausgeübt werden soll, nicht gehindert wird. Demgegenüber hebt *Soergel-Siebert*[50] hervor, daß diese zur Einrede des § 320 BGB ergangene Entscheidung für die Frage bei § 273 BGB nicht herangezogen werden kann, weil die letztgenannte Vorschrift die von vornherein bestehende Abhängigkeit der Leistungen im Austauschverhältnis nicht kennt. Nach seiner Ansicht kann daher ein verjährter Anspruch auch auf dem Wege über ein Zurückbehaltungsrecht nicht durchgesetzt werden[51].

Zuzustimmen ist der insbesondere von *Enneccerus-Lehmann*[52] vertretenen Mittelmeinung, wonach bei einem verjährten Anspruch analog § 390 Satz 2 BGB ein Zurückbehaltungsrecht dann gegeben ist, wenn die Verjährung noch nicht vollendet war, als der Anspruch des Gläubigers entstand. Im Falle der Leerübertragung, bei der die Ansprüche von Erwerber und Veräußerer regelmäßig gleichzeitig entstehen, kann daher der Erwerber dem Berichtigungsanspruch des Veräußerers auch dann ein Zurückbehaltungsrecht entgegensetzen, wenn sein eigener Bereicherungsanspruch[53] bereits verjährt ist.

---

46 RG v. 26. 6. 1926, RGZ 114, 266 (268); RG v. 22. 1. 1927, RGZ 115, 35 (46).

47 RG v. 9. 11. 1931, RGZ 134, 144 (146); RG v. 27. 5. 1938, RGZ 158, 6 (14).

48 § 273 BGB Anm. 3.

49 RG v. 16. 11. 1935, RGZ 149, 321 (328).

50 § 273 Anm. 5.

51 Gleicher Ansicht auch RGRK § 273 Anm. 22.

52 § 25 I 2.

53 Sofern ein solcher überhaupt besteht, vgl. F III 3 a.

ABSCHNITT G

Schlußbemerkung

In den vorangegangenen Abschnitten wurden die wesentlichen Probleme der Leerübertragung von Warenzeichen unter Zugrundelegung des geltenden Rechts erörtert: die nähere Abgrenzung des Tatbestandes der Leerübertragung, die unmittelbaren Rechtsfolgen der Leerübertragung, das weitere Schicksal des Zeichenrechts nach der Leerübertragung sowie das Innenverhältnis zwischen Veräußerer und Erwerber.

Bejaht man nun auch de lege ferenda die Bindung des Zeichens an den Geschäftsbetrieb und damit das in § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG ausgesprochene Verbot der Leerübertragung, so ist abschließend noch die Frage zu erörtern, ob das geltende Recht einer Ergänzung bedarf, um Leerübertragungen praktisch auszuschließen oder um ihre Rechtsfolgen näher zu regeln.

Leerübertragungen bringen für die beteiligten Verkehrskreise Gefahren mit sich, und zwar nicht nur für das Publikum, das unter Umständen einer Täuschung über die Herkunft der Waren unterliegt, sondern vor allem auch für die Konkurrenten des Erwerbers, gegen die dieser nicht selten aus seinem hohlen Zeichen Ansprüche geltend macht. Die letztere Gefahr wird keineswegs dadurch ausgeräumt, daß der Erwerber nach richtiger Ansicht im Prozeß die Beweislast für das Bestehen des geltend gemachten Zeichenrechts trägt[1], denn einmal hat sich diese Auffassung noch nicht allgemein durchgesetzt und zum andern wird es immer wieder vorkommen, daß sich Dritte in Unkenntnis der Leerübertragung oder ihrer Rechtsfolgen vom Erwerber werden bluffen lassen. Leerübertragene Zeichen stellen daher rechtspolitisch gesehen eine unerwünschte Belästigung der Allgemeinheit dar.

Es fragt sich deshalb, wie Leerübertragungen in Zukunft mit oder ohne Gesetzesänderung praktisch unterbunden werden können. Die Antwort auf diese Frage ist einfach: Das Patentamt hat die Vorschrift des § 8 Abs. 1 Satz 4 WZG — entgegen seiner bisherigen Praxis — wörtlich zu erfüllen.

Das Patentamt steht seit langem auf dem Standpunkt, der Nachweis des Überganges des Geschäftsbetriebes oder auch nur eine hierauf gerichtete Erklärung des Übertragenden sei zur Umschreibung nicht erforderlich. Es prüft daher den Mitübergang des Geschäftsbetriebes regelmäßig nicht, sondern nimmt die Umschreibung vor, sofern der als Zeicheninhaber Eingetragene sie bewilligt. Nur wenn aus den beigebrachten

---

[1] Vgl. D II 1 b aa.

Unterlagen zweifelsfrei hervorgeht, daß ein Übergang des Geschäftsbetriebes nicht erfolgen soll, lehnt das Patentamt die Umschreibung ab[2].

Diese Praxis des Patentamts war unter der Geltung der Gesetze zum Schutze der Warenbezeichnungen vom 12. 5. 1894 und vom 7. 12. 1923 richtig. In § 7 Abs. 1 Satz 3 dieser Gesetze war nämlich bestimmt:

> *„Der Übergang wird auf Antrag des Rechtsnachfolgers in der Zeichenrolle vermerkt, sofern die Einwilligung des Berechtigten in beweisender Form beigebracht wird.“*

Durch das Warenzeichengesetz vom 5. 5. 1936 wurde diese Vorschrift jedoch geändert[3] und lautete als neuer § 8 Abs. 1 Satz 4 WZG wie folgt:

> *„Der Übergang wird auf Antrag des Rechtsnachfolgers in der Zeichenrolle vermerkt, wenn er dem Patentamt nachgewiesen wird.“*

Bis heute hat jedoch das Patentamt seine Praxis noch nicht der genannten Gesetzesänderung angepaßt. Seine Amtsübung in dieser Frage ist nach meinem Dafürhalten mit dem Gesetz nicht vereinbar.

Da nämlich § 8 Abs. 1 Satz 4 WZG für die Umschreibung einen „Nachweis des Übergangs“ des Zeichens verlangt und ein rechtswirksamer Übergang des Zeichens nur zusammen mit dem Geschäftsbetrieb möglich ist, darf das Patentamt die Umschreibung nur vornehmen, wenn ihm auch die Übertragung des Geschäftsbetriebes nachgewiesen wird, denn andernfalls liegt kein Nachweis eines rechtswirksamen Zeichenüberganges vor.

Dem Patentamt ist keineswegs, wie *Tetzner*[4] annimmt, durch das Gesetz ein weiter Ermessensspielraum hinsichtlich dessen gegeben, was als „Nachweis“ des Rechtsüberganges ausreicht. Da das Gesetz nichts anderes bestimmt, muß sich der Nachweis vielmehr auf alle notwendigen Voraussetzungen eines rechtswirksamen Zeichenüberganges und damit insbesondere auch auf die Mitübertragung des Geschäftsbetriebes erstrecken[5].

Dem Patentamt wird hiermit auch keine Aufgabe zugemutet, zu deren Erfüllung es nicht in der Lage wäre. Der Nachweis, den der Erwerber zwecks Umschreibung des Zeichens zu führen hat, wird regelmäßig im Vorlegen der sich auf die Übertragung des

---

2 Vgl. Beschw. Abtlg. RPA v. 23. 5. 1900, Blatt f. PMZ 1900, 378, BUSSE § 8 Anm. 3, SELIGSOHN § 7 Anm. 9, SCHLÜTER, GRUR 1953, 470. Kritisch zu dieser Praxis dagegen BAUMBACH-HEFERMEHL § 8 WZG Anm. 15.

3 Ohne daß sich allerdings in der amtlichen Begründung Näheres über diese Änderung findet; vgl. Blatt f. PMZ 1936, 103 (121).

4 § 8 WZG Anm. 18.

5 Der von TETZNER § 8 WZG Anm. 18 zur Begründung der patentamtlichen Umschreibungspraxis herangezogene Vergleich mit der grundbuchamtlichen Eintragungspraxis ist nicht überzeugend. Für die Praxis des Grundbuchamtes gilt nämlich die ausdrückliche Bestimmung des § 19 GBO, wonach eine Eintragung erfolgt, wenn derjenige sie bewilligt, dessen Recht von ihr betroffen wird. Für das Patentamt ist dagegen die Vorschrift des § 8 Abs. 1 Satz 4 WZG maßgebend, die den Nachweis der Rechtsänderung verlangt.

Zeichens und der einzelnen Teile des Geschäftsbetriebes beziehenden Verträge bestehen. Das Patentamt hat dann unter Berücksichtigung der zusätzlichen Erklärungen der Parteien zu entscheiden, ob der wesentliche Teil des zum Zeichen gehörenden Geschäftsbetriebes übergegangen ist. Eine derartige gesetzestreue Handhabung der Bestimmung des § 8 Abs. 1 Satz 4 WZG würde Leerübertragungen in Zukunft weitgehend verhindern, ohne daß hierfür eine Gesetzesänderung erforderlich wäre.

Im übrigen erscheint es de lege ferenda nicht zweckmäßig, die Rechtsfolgen einer ausnahmsweise dennoch erfolgten Leerübertragung gesetzlich näher zu regeln. Die grundlegende Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 9. 5. 1952[6], die bei einer Leerübertragung ein Bestehenbleiben des sachlichen Zeichenrechts in der Hand des Veräußerers annahm, hat eine solche Fülle neuer Zweifelsfragen aufgeworfen, daß die weitere Rechtsentwicklung auf diesem Gebiet besser der Rechtsprechung und Literatur überlassen bleibt.

[6] BGH v. 9. 5. 1952 (Lockwell), BGHZ 6, 137 = Blatt f. PMZ 1952, 374.

SCHRIFTTUM

Allfeld	ALLFELD, Gewerbl. Rechtsschutz (Band 2), 1925, Hanseat. Verlagsanstalt, Hamburg
Baumbach	BAUMBACH, Das gesamte Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., 1931, Verlag Liebmann, Berlin
Baumbach-Duden	BAUMBACH-DUDEN, Kommentar zum Handelsgesetzbuch, 14. Aufl., 1961, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München-Berlin
Baumbach-Hefermehl	BAUMBACH-HEFERMEHL, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 8. Aufl., 1960, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München-Berlin
Baumbach-Lauterbach	BAUMBACH-LAUTERBACH, Kommentar zur Zivilprozeßordnung, 26. Aufl., 1961, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München-Berlin
BB	Der Betriebs-Berater, seit 1946, Verlagsgesellschaft „Recht und Wirtschaft" m. b. H., Heidelberg (Jahr, Seite)
Becher	BECHER, Warenzeichengesetz, 1931, Carl Heymanns Verlag, Berlin
Becher, Übertragbarkeit	BECHER, Zur Frage der Übertragbarkeit von Warenzeichen, 1929, Carl Heymanns Verlag, Berlin
Blatt f. PMZ	Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen, seit 1894, Carl Heymanns Verlag KG, München-Köln-Berlin (Jahr, Seite)
Busse	BUSSE, Warenzeichengesetz, 3. Aufl., 1960, Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin
Bussmann, Name	BUSSMANN, Name, Firma, Marke, 1937, Verlag f. Staatswissenschaften und Geschichte G. m. b. H., Berlin
Elster	ELSTER, Urheber- und Erfinder-, Warenzeichen- und Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., 1928, Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin
Enneccerus-Lehmann	ENNECCERUS-LEHMANN, Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, II. Band, 15. Aufl., 1958, J. C. B. Mohr, Tübingen

Enneccerus-Nipperdey	ENNECCERUS-NIPPERDEY, Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, I. Band, 15. Aufl., 1959/60, J. C. B. Mohr, Tübingen
Erasmus	ERASMUS, Erfinder- und Warenzeichenschutz im In- und Ausland, 2. Aufl., 1957, VEB Deutscher Zentralverlag, Berlin
Finger	FINGER, Das Reichsgesetz zum Schutze der Warenbezeichnungen, 3. Aufl., 1926, Verlag Franz Vahlen, Berlin
Freund	FREUND-MAGNUS-JÜNGEL, Das Deutsche Warenzeichenrecht, 6. Aufl., 1933, Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin-Leipzig
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, seit 1896, Verlag Chemie GmbH., Weinheim/Bergstr. (Jahr, Seite)
GRUR Ausl.	Auslands- und internationaler Teil von GRUR (Jahr, Seite)
Hagens	HAGENS, Warenzeichenrecht, 1927, Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin-Leipzig
JW	Juristische Wochenschrift, 1872—1939, W. Moeser Buchhandlung, Leipzig-Berlin (Jahr, Seite)
Kohler	KOHLER, Warenzeichenrecht, 2. Aufl., 1910, Verlag Bensheimer, Mannheim-Leipzig
MA	Der Markenartikel, seit 1934, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung München (Jahr, Seite)
Mitt.	Mitteilungen der Deutschen Patentanwälte, seit 1901, Carl Heymanns Verlag KG., München-Köln-Berlin (Jahr, Seite)
MMV	Mitteilungen des Markenverbandes, 1949—1950, Markenverband e. V., Wiesbaden (Jahr, Heft, Seite)
MuW	Markenschutz und Wettbewerb, Monatsschrift für Marken-, Patent-, Muster-, Urheber- und Verlagsrecht, 1901—1941, Albert Limbach Verlag, Berlin (Jahr, Seite)
NJW	Neue Juristische Wochenschrift, seit 1947, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München-Berlin (Jahr, Seite)
Osterrieth	OSTERRIETH, Lehrbuch des Gewerblichen Rechtsschutzes, 1908, Deichert'sche Verlagsbuchhandlung Nachf., Leipzig

Palandt	PALANDT, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 21. Aufl., 1962, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München-Berlin
Pinzger	PINZGER, Das Deutsche Warenzeichenrecht, 2. Aufl., 1934, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München-Berlin
Prop. Ind.	La Propriété Industrielle, seit 1885, Bureau International Pour La Protection De La Propriété, Genève, (Jahr, Seite)
Rauter	RAUTER, Das Warenzeichen, 2. Aufl., 1938, Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Halle
Reimer	REIMER, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 3. Aufl., 1954, Carl Heymanns Verlag KG., Köln-Berlin
RGRK	Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, herausgegeben von Reichsgerichtsräten und Bundesrichtern, 11. Aufl., 1960, Walter de Gruyter & Co., Berlin
Rhenius	RHENIUS, Schutz der Warenbezeichnungen, 2. Aufl., 1908, Carl Heymanns Verlag, Berlin
Rosenberg	ROSENBERG, Lehrbuch des Deutschen Zivilprozeßrechts, 9. Aufl., 1961, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München-Berlin
Schlegelberger	SCHLEGELBERGER, Kommentar zum Handelsgesetzbuch (1. Band), 4. Aufl., 1960, Verlag Franz Vahlen GmbH., Berlin-Frankfurt
Schramm	SCHRAMM, Grundlagenforschung auf dem Gebiete des Gewerblichen Rechtsschutzes, 1954, Carl Heymanns Verlag KG., Köln-Berlin
Seligsohn	SELIGSOHN, Warenzeichengesetz, 3. Aufl., 1925, Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin-Leipzig
Soergel-Siebert	SOERGEL-SIEBERT, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 9. Aufl., 1959, Kohlhammer Verlag, Stuttgart
Staudinger	STAUDINGER, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 11. Aufl., seit 1957, Schweitzer Verlag, Berlin
Tetzner WZG	TETZNER, Kommentar zum Warenzeichengesetz, 1958, Verlagsgesellschaft „Recht und Wirtschaft" mbH., Heidelberg
Tetzner UWG	TETZNER, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2. Aufl., 1957, Verlag Dr. Otto Schmidt KG., Köln

Troller TROLLER, Internationale Zwangsverwertung und Expropriation von Immaterialgütern, 1955, Verlag für Recht und Gesellschaft, Basel

Trüstedt TRÜSTEDT, Warenzeichentabelle, 2. Aufl., 1961, Wila Verlag für Wirtschaftswerbung Wilhelm Lampl, München

Ulmer, Sinnzusammenhänge ULMER, Sinnzusammenhänge im modernen Wettbewerbsrecht, 1932, Verlag Julius Springer, Berlin

Ulmer, Warenzeichen ULMER, Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb in ihrer Fortbildung durch die Rechtsprechung 1929, Verlag Julius Springer, Berlin

Wieczorek WIECZOREK, Kommentar zur Zivilprozeßordnung, 1957, Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin

WRP Wettbewerb in Recht und Praxis, seit 1955, Deutscher Fachverlag, Frankfurt a. M., (Jahr, Seite)

Würdinger WÜRDINGER, Kommentar zum Handelsgesetzbuch (1. Band), 2. Aufl., 1953, Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin

LEBENSLAUF

Geboren am 31. Dezember 1933 in Plauen/Vogtland.

Abitur Juni 1951 an der Oberrealschule Augsburg.

WS 1951 bis SS 1955 Studium der Elektrotechnik an der Technischen Hochschule München; Abschlußprüfung als Diplomingenieur.

November 1955 bis April 1956 Tätigkeit als Ingenieur bei den Siemens & Schuckertwerken, Berlin.

Juni 1956 bis Mai 1958 Durchführung einer experimentellen Forschungsarbeit auf dem Gebiet der Hochspannungstechnik an der Technischen Universität Berlin im Auftrage der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

12. 5. 1959 Promotion zum Dr.-Ing. an der Technischen Universität Berlin.

SS 1957 bis WS 1960/61 Studium der Rechtswissenschaft an den Universitäten Berlin und München.

7. 8. 1961 erste juristische Staatsprüfung.

1. 8. 1961 bis 31. 1. 1962 Tätigkeit als Patentanwaltskandidat beim Deutschen Patentamt und Bundespatentgericht.

21. 2. 1962 Patentanwaltsprüfung.

Seit 2. 5. 1962 Vorbereitungsdienst für den höheren Justiz- und Verwaltungsdienst als Rechtsreferendar.